平成１７年度　特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

# 新たな「知」の保護管理のあり方に関する<br>調査研究報告書

平成１８年３月

財団法人　知的財産研究所

【お知らせ】

２００２年（平成１４年）７月３日に決定された知的財産戦略大綱において、従来の「知的所有権」という用語は「知的財産」、「知的財産権」に、「工業所有権」という用語は「産業財産」、「産業財産権」に、それぞれ改めることとなりました。本報告書においても、可能な限り新しい用語を使用しております。

※法律名や組織名については、一部従来の用語のまま使用しております。

# 要　約

## Ⅰ．序

我が国特許法では、他者の出願に先行して発明を実施又は準備している者（先使用者）に対して先使用権（第79条）を認めており、警告や侵害訴訟において、先使用者側からは、出願前から実施又は実施の準備をしており、先使用権を有するとの抗弁が行われるケースも多い。

また、企業においては、ある発明について積極的に特許出願をせず、ノウハウとして企業内に秘匿することを選択する場合がある。その場合、保険的に先使用の立証のための準備を行う企業も増えている。

しかしながら、先使用権による抗弁を行う際、先使用権を立証することが容易でない、先使用権の内容が不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘がなされている。特に保険的に先使用権の準備を行う際には、立証のための準備が困難であり、負担が重いとの意見も多い。

さらに、最先の特許出願人にのみ独占権を付与する先願主義の下で、発明をいち早く創作したものの特許出願をしない者と、後日特許出願をして特許権を取得した他者との調整に係る問題について、その制度設計はどうあるべきかとの視点も必要とされる。

以上のような基本的視点から、新たな「知」の保護管理のあり方についての検討を行った。

## Ⅱ．我が国の先使用権制度について

特許法第79条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者（先使用者）に対し、一定の条件の下で例外的な救済措置として与えられる法定の通常実施権であり、それにより、その事業の継続を認めるものである。後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権であり、後の特許権がない状態であらかじめ何らかの権利、地位を与えるものではない。

先使用権制度は明治42年法においてはじめて採用された。旧大正10年法もこれを受け継ぎ、同法第37条に規定され、先使用権が、先出願制度をとる特許制度において最先の出願に特許権を付与するという形式性の欠陥を是正するため設けられているものとしての法定実施権であることが明確にされたと解されている。昭和34年法では、先使用権の規定は第79条に移動し、「善意」が「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をしたものから知得して」と改められ、「発明実施ノ事業」、「事業設備」がそれぞれ、「実施である事業」、「その事業の

準備」と改められた。これ以降も若干の改正が行われたが、先使用権の意義については、何ら変化はないものと考えられている。

先使用権制度の意義は、ウォーキングビーム式加熱炉事件（最高判昭61.10.３）が採用する「公平説」が通説とされている。

先使用権は､許諾による通常実施権とは異なり､登録しなくても第三者に対抗できるが、保存登録することもできる。また、事業の実施とともにする場合、相続その他の一般承継の場合等には、移転することができる。

## Ⅲ．企業における「知」の保護管理に関する実態、課題等について

ノウハウ等の保護管理の実態について、以下のような意見が挙げられた。

（１）電気･機械メーカーの立場から

企業での所有技術の保護対策としては､「法的保護」と「自主保護」とに分けられると考えられる。すなわち、法的保護については、特許出願又は著作物による保護というものがある一方、先使用権や不正競争防止法での保護、営業秘密による保護というものもある。他方、自主保護については、法的保護以外の手段による企業秘密での保護が挙げられる。

（２）電子部品メーカーの立場から

秘匿すべきノウハウの特許出願公開による外部流出が緊急の課題となってきている。この課題への対応としては、権利取得に向けて特許出願すべき出願発明と、秘匿技術として活用すべきノウハウ発明とを分別し、発明という知的財産を本来あるべき形で保護管理することが肝要である。しかしながら、事業実施に至っていない発明を「他社後願リスク」から保護するには、現行の制度では「出願または技術公開」以外の選択肢がないことが問題であるといえる。

（３）新薬メーカーの立場から

医薬業界における先使用についての保護管理の実態としては、医薬候補品そのものをノウハウとして秘匿し、第三者の特許取得への対処として先使用権制度を利用するという選択肢はないと考えられる。また、医薬品製造技術に関しても、先使用権制度を利用するという選択肢はほとんどないと思われる。ただし、医薬品の原材料、製剤処方等に関し他社から権利行使の警告を受けた際に、先使用の抗弁で対処する例は稀に存在する。

次に、先使用権制度の課題等について、以下のような意見が挙げられた。

（１）電気･機械メーカーの立場から

先使用権制度の課題としては、まず、実施形式の変更の許容範囲が不明確であることが挙げられる。また別の課題としては、会社グループの強化やＭ＆Ａ等による企業変容への対応として､先使用権の援用の範囲が挙げられる｡最高裁判例においては､「一機関的関係」

であれば先使用権が認められるとしているものの、子会社・関係会社まで先使用権を援用することができるかという点が重要である。

（２）電子部品メーカーの立場から

先使用権制度の課題としては、主に３点が挙げられると考えられる。まず、１点目としては、事業の実施若しくは事業の準備を行っていない発明については利用できないということ。２点目としては、第三者の出願以前に実施していた場合であっても、第三者の出願時点において発明の継続実施の証明が必要となるということ。３点目としては、先使用権についての世界的調和がなされていないということである。

（３）新薬メーカーの立場から

医薬業界においては先使用権制度の利用の可能性が低いことから、現行の先使用権制度及び公証人の利用に関し、特に問題はないと考えられる。

先使用権制度の明確化や要件緩和については、以下のような意見が挙げられた。

（１）電気･機械メーカーの立場から

企業活動が円滑に行えるように先使用権を利用しやすくするために、先使用権が認められる実施形式や援用の範囲について現状を明確化して周知徹底を図り、その後、産業競争力強化・維持の視点で見直しの必要性が生じた場合は、直ちに検討し適切な対策を打つ必要があると考える。一方、アイデア段階でも保護されるような先使用権制度の要件緩和については、先発明主義に通ずる恐れがあるので導入すべきでないと考える。

（２）電子部品メーカーの立場から

先使用権制度の要件緩和については、例えば、（発明の完成を前提として）開発実験での実施も先使用の実施と認めるような緩和をすべきではないかと思われる。この理由としては、研究開発の成果として生まれたノウハウなどが実際の量産工程で使われるようになるまではノウハウを防衛できないため、そのリスク回避のため、技術公開か防衛出願を選ばざるを得ない。

（３）新薬メーカーの立場から

先使用権制度の明確化については、先使用証明のための公証人の使い勝手の改善等については進めるべきであると思われる。一方、先使用権制度の要件緩和、先発明実施権制度のようなものについては、導入すべきでないと思われる。先発明実施権制度が導入された場合、手当たりしだい先発明実施権確保だけのための戦略的な発明の届出を行う可能性があり、リスクをかけて多大な投資をした後に、先発明実施権者による追随を許し、特許による独占が担保されないこととなってしまうと考えられる。

## Ⅳ．企業アンケート集計結果について

（１）　知的財産関係で警告･売り込みを受けたことがある企業は、８割以上と多く、そのうち、１／３以上の企業は警告･売り込みを受けた際に、先使用権を主張しており、先使用権が活用されている場合は比較的多かった。一方、訴訟において先使用権を主張したことがある企業は、警告･売り込みを受けた際と比較するとかなり少なく、多くの場合、訴訟に至る前に和解や実施許諾等により解決しているのではないかと考えられる。

（２）　比較的多くの企業が、先使用権を主張する場合にのみ、その対応に困難を感じたとする一方、困難を感じることがなかったとする企業も約 20 社あった。困難を感じることがなかったとする理由としては､十分な証拠の確保､業界でのルールの存在があった。他方、困難を感じる点としては、先使用権を主張する場合は、実施･準備の証拠の収集などが主なものであり、先使用権を主張された場合は、発明や事業の目的の範囲についての不明瞭性などが主なものであった。

（３）　先使用の立証手段としては、種々のものが利用されている一方、そのばらつきも大きく、適切な手段が不明瞭であるとも考えられる。また、先使用の立証の際に困難を感じた企業は多く、その主な理由は、証拠日時の立証、証拠の不存在、残すべき証拠の程度の不明瞭性であった。一方、あらかじめ先使用立証の証拠を残している企業も比較的多く、その手段も多様なものであった。

（４）　先使用の立証に際しての第三者機関の利用については､約２／３の企業がその経験があり、多くの場合、対象特許の出願時の実施の証明や発明技術内容の証明のために利用されていた。第三者機関としては、公証人の利用がかなり多く、中でも確定日付の付与の利用が多く、事実実験公正証書の利用は比較的少なかった。

（５）　特許出願のうち、本来秘匿したいノウハウであったが、第三者の特許権化を防ぐために出願したものは２％程度と、非常に限られたものであった。

（６）　先使用権に関し、公的機関による新たな制度が必要、又は特許庁がその制度を運用することに賛成とする企業は数的には多かったものの、その後のヒアリングによれば、ほとんどの企業は、あればよい程度と考えていると思われる。

（７）　先使用権制度全般についての要望事項から､先使用権が認められる範囲の明確化は望むが､先使用権者と特許権者のバランスは維持すべきとするニーズが大多数であると判断される。

## Ⅴ．我が国における先使用権に関する判例について

### １．先使用権に関する最高裁判例

先使用に関する最高裁判例としては、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」（最高判昭

61.10.３）と、「地球儀型トランジスターラジオ意匠事件」（最高判昭 44.10.17）が挙げられる。まず、「ウォーキングビーム式加熱炉事件」においては、先使用権について、その成立要件である「発明の完成」「事業の準備」「実施形式の変更・範囲」について判示されている。また、「地球儀型トランジスターラジオ意匠事件」においては、先使用権を援用できる者の範囲について判示されている。

## ２．先使用権に関する判例検討－先使用権の効力が及ぶ範囲等を中心に－

（１）特許出願の際

特許出願がパリ条約の優先権に係るものである場合には､他の同盟国への最初の出願日、すなわち優先権主張日が基準となる。出願の分割がなされた場合には、原出願の時点が基準となる。

（２）事業の準備

先使用を主張する者が特許出願の前に製造、販売していた製品が特許発明の実施品でなかった場合には、当然、先使用権の成立は認められない。

実施品についても、どの程度、実施の用意をなしていると 79 条の「事業の準備」に該当するのかという問題がある。裁判例の傾向を一般化すると、少なくとも試作品が完成しているか、当該発明に特有の投資がなされている場合に、事業の準備があると認められている。

（３）発明および事業の範囲

発明の範囲について。特許出願の際に用いていた実施形式を継続して用いる場合、特許権侵害を構成しないことは当然であるが、実施形式を変更した場合でもなお先使用権を援用して特許権侵害の責めを免れることができるか、ということが問題となる。最高裁は、特許出願の際に事業（の準備）がなされていた製品に具現された発明（A）が特許権者の特許発明（P）の範囲と一致するときは、先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶことになるが、他方で、実施形式に具現された発明（A）が特許発明（P）の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばない、という具体的な基準を示した。

（４）先使用権を援用できる者の範囲

79 条の先使用権は通常実施権として規定されているから、条文上、相続その他の一般承継の場合を除き、実施の事業とともにする場合、若しくは特許権者の承諾を得た場合に限り移転することができる（94 条 1 項）。

先使用権の移転を受けずとも、先使用権者以外の者が先使用権を援用することができる場合があることに注意しなければならない。すなわち、(1) 製造・販売に関する先使用権者の下請として製造を行う者であるか、若しくは (2) 製造・販売に関する先使用権者が販売した実施品を購入して実施する者であれば、先使用権を援用することができる。

### ３．先使用権に関する判例検討－立証手段を中心に－

（１）先使用の事実について、本証を支える証拠の実質的証拠力が直接争われた例は２つしか見あたらないために、公表された裁判例のみから必要な立証手段を詳細に検討することは困難である。

（２）物の発明に関しては、設計図、契約書や伝票、研究報告書等で、第三者との間に取り交わされたり、第三者に対して提示された書面については、比較的おおらかに証拠として採用され、実質的証拠力が認められている。また文書以外の有体物についても、それなりの管理態勢を整えていれば製造年月日について証拠力が認められている。

これに対して内部的な書面については、直接の証拠として採用された例も採用されなかった例も見あたらないため、その実質的証拠力は不明である。

また､上記の物証以外にも､会社内外の証人も人証として採用される例が少なくないが、公表裁判例からはその証言内容を窺うことはできない。

（３）物を生産する方法の発明に関しては、当該方法により生産された製品のサンプルや製作図面について、実質的証拠力を認めた例がある。

（４）単純方法の発明については、そもそも先使用権に関する裁判例が見あたらない。

### ４．先使用権に関する事件の分析

訴訟の場において先使用権がどの程度活用されているか、先使用権についてどのような判断がされているか、を把握することを目的として、先使用権に関連する事件を抽出し、その統計を取った。

分析結果としては、侵害事件数、先使用権の抗弁がなされた事件数共に増加傾向が見られた。また、先使用権が争点となった事件と先使用権の主張が認定された事件について比較すると､「地球儀型トランジスターラジオ意匠事件」以降では92件中48件が認定されていたところ､「ウォーキングビーム式加熱炉事件」以降に限ってみると､68件中41件が認定されており､先使用権の主張が認定される割合が増加している。また､「ウォーキングビーム式加熱炉事件」における判示事項を踏まえ、先使用権の抗弁が適切に行われ、裁判においても妥当な判決がなされることで、先使用権の認定率が向上しているといえるものと思われる。

## Ⅵ．諸外国における先使用権制度について

諸外国における先使用権に関する制度についての調査研究を行った。主な調査結果は以下のとおりである。

１．イギリス

特許法第64条に規定されている。先使用権の成立要件として、優先日前に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については先使用発明の本質に影響しない変更ならば可能とされている。権利の移転については、「事業の当該部分を取得する者に対して…その権利を譲渡し、又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のとき」であれば可能である。権利の援用については、「事業の当該部分を取得する者に対して…現に当該事業における自己のパートナーであるいずれかの者」であれば可能である。

２．ドイツ

特許法第12条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願時に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については可能とする説が有力である。権利の移転については、「事業とともにのみ相続又は譲渡」が可能である。権利の援用については、「他人の工場若しくは作業場で…使用する権利を有する」とされている。

３．中国

特許法第63条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願日前の同一製品の製造、同一方法の使用、又はその準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は不可とされ、実施形式の変更についても不可とされている。権利の移転については、企業は企業の一部に伴う場合は可能とされている。権利の援用については、判例等がなく不明である。

４．韓国

特許法第103条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願時に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については当業者が実施すると予想される範囲内まで可能とされている。権利の移転については、実施の事業とともにする、相続その他の一般承継、特許権者が承諾のいずれかの場合に可能である。権利の援用については、一機関としての要件を満たすならば可能とされている。

５．台湾

特許法第57条に規定されている。先使用権の成立要件として、出願前に発明の実施又は実施の準備が必要である。先使用権に基づく事業拡大は不可で、実施形式の変更については使用されていた発明と同じ範囲である限りは可能とされている。権利の移転については、事業を伴う場合は可能とされている。権利の援用については、判例等がなく不明である。

６．フランス

知的財産権法第613条－７に規定されている。先使用権の成立要件として、発明の実施又は実施の準備は不要であり、出願日又は優先日の発明の所有が要件とされている。権利の移転については、「営業基盤、事業若しくは事業の一部分とともにする場合に限り」可能である。権利の援用については、グループ会社等であれば可能とされている。

７．ベルギー

特許法第30条に規定されている。先使用権の成立要件として、発明の実施又は実施の準備は不要であり、出願日又は優先日前の発明の使用又は所有が要件とされている。権利の移転については、「事業とともにする場合に限り」可能である。権利の援用については、グループ会社等であれば可能とされている。

８．アメリカ

特許法第273条に規定されている。先使用権の成立要件として、有効出願日前に発明の実施が必要である。先使用権に基づく事業拡大は可能とされ、実施形式の変更については先使用発明の主題に含まれる限り可能とされている。権利の移転については、特許権者に移転、善意で子会社化、事業のすべての譲渡のいずれかの場合は可能である。権利の援用については、判例等がなく不明である。

## Ⅶ. 先使用の立証手段としての公証制度の活用について

公証制度の中で、先使用の立証のために活用されるものは、主に確定日付付与、認証（私署認証、宣誓認証）、及び事実実験公正証書である。まず、確定日付付与については、具体例として、写真、実施マニュアル、製品の封印、ソフトウェアを記録したＣＤ－ＲＯＭを封印する等の手法がある。対象物がその日付に存在することが証明されるのみで、その内容とは無関係であることに留意しなければならない。次に、私署認証及び宣誓認証については、企業としては、技術開発の段階における実施状況報告書、研究報告書、技術実験報告書等についても、宣誓認証を受けた上で保管することとし、客観的で信頼性の高い証拠を後日のために確保するような体制を確立することが必要といえる。また、事実実験公正証書については、事実実験公正証書の具体例として主に、（ⅰ）市場において製品を購入したことを記載する、（ⅱ）実施の現場に立ち会って、生産工程や技術内容の記録をとる、（ⅲ）発表会の様子を記録し、ビデオ等にも記録する、等が挙げられる。

先使用の立証のための公証制度の活用実態と今後の課題に関しては、公証業務にお

ける知的財産権の取扱いについては、その有効性が議論されてきており、実際の活用も増加傾向にあるようであるが、まだ知的財産に不慣れな公証人が多く、活用が低迷している状況となっている。公証制度活用に対する利用者側の認識については、日本公証人連合会による、知的財産に関する公証制度の活用の促進活動等が企業向けに行われてきているが、その意義、重要性に対する企業側の認識はまだ低いものと思われる。今後、ガイドライン（事例集）等の作成を含め、様々な形で理解を深め、積極的な活用が行われることが望まれる。公証人の管轄区域については、公証人が公証役場以外で事実実験を行うことができるのは、所属する法務局又は地方法務局の範囲に限られている。したがって、知的財産に詳しい公証人がいない都道府県も存在するものと考えられるため、積極的な活用への意欲が阻害されているとの指摘もある。

## Ⅷ．先使用権制度のあり方について

### １．制度の明確化

（１）問題の所在

先使用権制度について、現行では、特許権者と先使用権者のバランス、すなわち、先使用権が認められる範囲については、大半の制度ユーザーから一定の評価が得られているものの、条文の解釈等に起因する以下のような不明確さが指摘されている。

（ａ）先使用権が認められた場合に、例えばモデルチェンジ等、どの程度の実施形式の変更が可能であるのか。

（ｂ）事業の進展に伴い、子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合、どの程度まで先使用権の援用が認められるのか。

（ｃ）あらかじめ事業の実施の証拠を残す場合、「出願の際現に」を厳格に解釈すると、立証が非常に困難となるが、いかに解釈すべきか。

（ｄ）事業実施の準備とは、どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。

（２）これまでの判例や解釈等

特許法第79条の解釈について、上記のような不明確さの指摘はあるが、他方、これらについては、判例や通説等において、その内容が明らかにされてきている。

（３）制度の明確化に対する主な議論

先使用権の要件を変更することなどによって、特許権者と先使用権者とのバランスを変更すべきか、という点については、反対意見が多かった。先使用権制度を明確化することについては、現行制度の使い勝手の悪さを少しでも解消し、企業としては実務上安心できる要素が増え、良い方向ではないかとの意見が多く挙げられた。

（４）対応の方向

特許法第79条について不明確と指摘のある事項について、判例や学説を分析し、法

曹界、産業界の参画を得て、ガイドライン（事例集）を整備し、その明確化を図ることが最も適切と判断される。また、ガイドライン（事例集）の周知徹底を図り、その後生じた課題や判例を注視し、先使用権が有効に活用されるように努めていくことが重要であると考えられる。

２．立証の容易化

（１）問題の所在

「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのか不明確である等、立証にかかる困難性やその負担の問題が指摘されている。先使用の立証手段については、現状では先使用権の確保のため、あらかじめ先使用の証拠を積極的に残すべく、公証制度を活用する事例も見られるが、公証人に技術面での理解を得る負担が大きいとの声もある。

（２）立証の容易化に対する主な議論

公証人制度の活用等について、ガイドライン（事例集）として、例示することを行うべきとの意見が多く挙げられている。また、新たな届出制度等を整備して欲しいといった意見は存在するものの、行政コスト・業務の増大、無制限な登録といった制度濫用の懸念等が指摘されている。

（３）対応の方向

判例、学説や企業における立証手法の実例等も参考にして、ガイドライン（事例集）において、公証制度の活用も含め立証手法を例示することにより、どのような証拠をどの程度、どのように残せばよいのかを明確化し、先使用権制度利用の円滑化を図ることが適切である。

３．制度調和

（１）問題の所在

経済活動のグローバル化に伴い、各企業は海外へ工場等の進出を行っており、各国ごとの先使用権制度が異なることにより、安定した企業進出が行えないとの指摘がなされている。

（２）対応の方向

先使用権の実施形式の変更の範囲、援用の範囲等について制度的調和を進めることは、他国における日本企業の先使用権活用の観点からも重要であることから、種々のチャンネルを通じ、他国への働きかけを行うことが必要である。

４．その他

ノウハウ秘匿の容易化等の観点より、「発明の所有」をもって法定による通常実施権を認

める制度にしてはどうかとの意見があるが、特許権者と先使用権者のバランスを大きく変えることから、ユーザーにも強い反対意見があり、また、世界的にも特異な制度となることから、制度調和にも反する。

また、出願公開により、意図せざる技術流出が生じているのではないかという懸念については、制度設計上の問題ではなく、企業の出願戦略の問題と考えられる。

## Ⅸ．まとめ

現在の特許法第 79 条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者に対し、一定の条件の下で例外的な救済措置として与えられる通常の実施権であり、それにより事業の継続を認めるものである。これを事前的な権利、地位として位置付けることは、現在の先使用者と権利者のバランスを大きく変えてしまうことを意味する。先発明権に至っては更に大きな変更となる。

現行の特許制度は発明の開示を前提に独占権を例外的に与える、という考え方の上に立っており、上述のような変更を加えることは特許制度の根幹に関わる変更を行うことを意味している。このような特許権者の権利を弱めるような根本的な変更をいま行う、あるいはそのための議論を正式に開始することについてはそのような合意ができているとは言い難い。また、米国においても出願公開制度が導入されており、さらに、先願主義への移行の可能性が伝えられている。さらに、先発明権に至っては世界的に見ても極めて特殊な制度である。

むしろ、今日必要なことは、現行の先使用権について実務的な観点からどのような問題があるかを明らかにし、その内容、利用に当たって注意すべき点などをできる限り明らかにしていくことであろう。その意味から委員会では先使用権についてのガイドラインを作成し､理解を深めることが望ましいという結論を得た｡先使用権のあり方については今後、学会で検討が深められていくことが期待されるし、また今後の判例の蓄積を見守っていくことが必要である。

最後に、我が国企業は、開発した技術について、公開されることを前提として特許出願を行うか、ノウハウとして秘匿するかを十分に検討し、適切な出願管理を行うことが求められる。

（事務局）

# はじめに

中国・韓国・台湾等のアジア諸国の産業・技術での急速な発展がなされている状況においては、大量生産によるコスト競争を行うというこれまでのような我が国の産業構造を大きく変革すべき時期に来ている。グローバルでの熾烈な競争に勝ち抜くためは、諸外国の追随を許さない極めて高度な技術を創出するとともに、その高度な技術を容易に真似されないような工夫を行うことが必要とされている。

こうした状況の中、知的財産という観点から見た場合、我が国において様々な知的財産政策の推進が行われているが、我が国産業のさらなる発展のためには、企業が開発した技術について、公開を前提とした特許出願により排他的独占権を取得するか、営業秘密として厳格に管理し、対外的に秘匿するかを企業が戦略的に選択することが必要である。そして、企業の知的財産戦略に応じて柔軟に対応することができる環境の整備が求められている。

本調査研究は、このような情況を踏まえ、学界、産業界の有識者からなる委員会を構成し、先使用権制度を中心として、新たな「知」の保護管理のあり方についての検討を行ったものである。

本報告書は、委員会での議論や海外調査、アンケート調査等の結果を集約したものである。今後、真の知的財産立国を確立すべく、我が国の知的財産施策を推進する際の一助となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、御指導いただいた委員の方々を始め、調査にご協力いただいた方々に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成１８年３月

財団法人　知的財産研究所

## 新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究委員会　名簿

委　員　長

| | |
|---|---|
| 後藤　晃 | 東京大学　先端科学技術研究センター　教授 |

委　　　員

| | |
|---|---|
| 大野　茂 | キヤノン株式会社　知的財産法務本部　理事兼副本部長 |
| 久慈　直登 | 本田技研工業株式会社　知的財産部　知的財産部長 |
| 小池　隆彌 | シャープ株式会社　知的財産権本部　副本部長 |
| 榊原　清則 | 慶応義塾大学　総合政策学部　教授 |
| 佐藤　進 | ＪＦＥスチール株式会社　知的財産部技術渉外グループ　部長 |
| 島並　良 | 神戸大学　大学院法学研究科　助教授 |
| 志村　勇 | 松下電器産業株式会社　Ｒ＆Ｄ知的財産権センター　総括 |
| 高柳　昌生 | 三菱ウェルファーマ株式会社　創薬本部企画部門知的財産部<br>理事・知的財産部長 |
| 田村　善之 | 北海道大学　大学院法学研究科　教授 |
| 伴野　国三郎 | 株式会社村田製作所　知的財産部　知的財産部長 |
| 長谷川　曉司 | 三菱化学株式会社　知的財産部　理事・知的財産部長 |
| 山本　敬三 | 京都大学　大学院法学研究科　教授 |

オブザーバー

| | |
|---|---|
| 藪崎　義康 | （財）バイオインダストリー協会　国際部長･技術企画部長 |
| 橋本　義宏 | 内閣官房 知的財産戦略推進事務局　主査 |
| 石上　庸介 | 経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室　課長補佐 |
| 下里　圭司 | 経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室　調査二係長 |
| 石川　仙太郎 | 経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室　企画一係長 |
| 樫原　哲哉 | 経済産業省 経済産業政策局知的財産政策室　企画一係長（前）<br>（第２回委員会まで） |
| 行本　治代 | 経済産業省 製造産業局生物化学産業課事業環境整備室<br>標準・知財担当 |
| 南田　敦子 | 経済産業省 製造産業局生物化学産業課企画調整班　企画係 |
| 田川　和幸 | 特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　室長 |
| 貴田　仁郎 | 特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室<br>室長補佐・審議企画班長 |
| 桂　正憲 | 特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　室長補佐 |

三原　龍太郎　特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　審議企画班
審議企画係長
山本　厚　特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　法制専門官
須藤　竜也　特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　審議企画班
特許・実用新案制度係長
嶋田　研司　特許庁　総務部総務課工業所有権制度改正審議室　審議企画班
特許・実用新案制度係長（前）（第１回委員会まで）
森川　幸俊　特許庁　総務部総務課　特許戦略企画調整官
大畑　通隆　特許庁　総務部総務課特許戦略企画班　課長補佐・特許戦略企画
班長
大森　伸一　特許庁　総務部総務課特許戦略企画班　課長補佐・特許戦略企画
班長（前）（第１回委員会まで）
武藤　寿彦　特許庁　総務部総務課企画班　課長補佐・企画班長
木原　美武　特許庁　総務部技術調査課　課長
新井　正男　特許庁　総務部技術調査課　課長（前）（第３回委員会まで）
前田　仁志　特許庁　総務部技術調査課企画班　課長補佐・企画班長
遠藤　孝徳　特許庁　総務部技術調査課企画班　調査係長
今村　亘　特許庁　総務部技術調査課研究班　課長補佐・研究班長

委員兼事務局
前田　浩夫　財団法人　知的財産研究所　研究員

事　務　局
大森　陽一　財団法人　知的財産研究所　専務理事
杉浦　淳　財団法人　知的財産研究所　研究部長
大出　雅之　財団法人　知的財産研究所　主任研究員
池嶌　裕介　財団法人　知的財産研究所　研究員

# 目　次

資料編



本報告書は、委員会の議論に基づき、委員と事務局が分担執筆している。各報告の執筆分担は以下のとおりである。

Ⅰ.　・・・事務局
Ⅱ.　・・・事務局
Ⅲ.　・・・事務局
Ⅳ.　・・・事務局
Ⅴ．１．・・・事務局
Ⅴ．２．・・・田村委員
Ⅴ．３．・・・島並委員
Ⅴ．４．・・・事務局
Ⅵ.　・・・事務局
Ⅶ.　・・・事務局
Ⅷ.　・・・事務局
Ⅸ.　・・・後藤委員長

なお、本調査研究に当たっては、以下の各所に海外調査のご協力をいただいた。

JETRO ニューヨークセンター　（米国）
JETRO デュッセルドルフセンター　（ドイツ）
JETRO 北京センター（中国）

JETRO ソウルセンター（韓国）
Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusse法律事務所　（ドイツ）
Cabinet Beau de Loménie法律事務所　（フランス）
Linklators法律事務所　（イギリス）
Bird & Bird法律事務所　（ベルギー）
Rader, Fishman & Grauer法律事務所　（米国）
中国国際貿易促進委員会専利商標事務所　（中国）
Kim&Chang法律事務所　（韓国）
Lee & Li法律事務所　（台湾）

## Ⅰ．序

### １．検討の背景

特許法では、他者の出願に先行して発明を実施又は準備している者（先使用者）に対して先使用権を認めており、警告や侵害訴訟において、先使用者側からは、特許権が無効、あるいは実施にかかる発明が権利範囲外であるとの抗弁に加え、仮に権利範囲に属するとしても、出願前から実施又は実施の準備をしており、先使用権を有するとの抗弁が行われるケースも多い。

また、企業においては、ある発明について積極的に特許出願をせず、ノウハウとして企業内に秘匿することを選択する場合がある。そして、その場合、安定した継続的実施を確保するため、将来あり得るかもしれない第三者の特許権取得に備え、保険的に先使用の立証のための準備を行う企業も増えている。

しかしながら、先使用権による抗弁を行う際、先使用権を立証することが容易でない、先使用権の内容が不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘がなされている。特に保険的に先使用権の準備を行う際には、将来いつ発生するかもわからない特許権に対抗するものであるため、立証のための準備が困難であり、負担が重いとの意見も多い。

### ２．検討項目

#### （１）基本的視点

新たな「知」の保護管理のあり方についての検討における基本的視点としては、主に以下のとおりである。

・ 製造方法や制御方法などの発明については、企業内部においてノウハウとして秘匿することは可能であるが、ノウハウとして秘匿しておくと、第三者が特許権を取得した際に、権利侵害として攻撃されるおそれがある。そのため、一部の企業においては、現在、先使用権の確保を行っている。

・ 先使用権の確保のためには、第三者による特許出願の際現に実施又は準備していたことを立証する必要があり、その立証が難しいとの指摘がある。

・　最先の特許出願人にのみ独占権を付与する先願主義の下で、発明をいち早く創作したものの特許出願をしない者と、後日特許出願をして特許権を取得した他者との調整に係る問題について、その制度設計はどうあるべきか。

（２）調査手法・検討項目概要

新たな「知」の保護管理として、先使用権のあり方について、制度の利用実態、判例、諸外国の制度及びその運用、企業の出願行動への影響等幅広い観点から検討する。調査手法や検討項目の概要は以下のとおりである。

(i)　先使用権制度の実状や利用状況、公証制度の活用状況などを把握するため、複数の企業からヒアリングを実施し、課題等を抽出・整理する。また、企業アンケートを実施してユーザー意見を集約し、検討資料とする。

(ii)　知的財産分野における公証制度の活用の実状を把握するため、知見のある公証人からヒアリングを実施し、課題等を抽出・整理する。

(iii)　我が国の判例において、先使用による通常実施権が認められる範囲や立証方法・立証内容などがどのように整理され判断されているのか調査する。
調査にあたっての主な検討項目は以下のとおり。
① 先使用を立証するため、どの程度の資料が必要とされているのか。
② 先使用権の援用について、例えば、子会社、部品供給者、取引先、出資者等別に、判例などではどのように判断されているのか。
③ 実施又はその準備をしていた実施形式からの変更や拡大がどの程度認められるのか。
④ 実施態様の変更はどの程度まで認められているのか。

(iv)　発明の所有をもって通常実施権を与える制度を有するフランス及びベルギーの他、イギリス、ドイツ、中、韓、台、アメリカを対象として、先使用権制度や運用に関する調査を行い、検討資料とする。
調査にあたっての主な検討項目は以下のとおり。

① 発明の所有をもって通常実施権を与える制度や、立証手段としてのソロー封筒制度は、どのような制度であるか。
② 先使用を立証するため、質、量、範囲など、どの程度の資料を用意しているのか。そのためのガイドラインなどが整備されているのか。
③ 先使用権の援用について、例えば、子会社、部品供給者、取引先、出資者等別に、判例などではどのように判断されているのか。
④ 実施又はその準備をしていた実施形式からの変更がどの程度認められるのか。

## ３．「知的財産推進計画２００５」の関連部分抜粋

第２章　知的財産の保護
Ｉ．知的財産の保護を強化する
３．知的財産権制度を強化する
（６）営業秘密等の保護を強化する
①特許出願による技術流出を防止するための新たな制度を整備する
他社が出願・権利化することへの恐怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど、企業による防衛的な出願が大量に存在する。これは審査の遅延につながるだけでなく、出願公開制度により国内はもとより海外にも意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしている。この問題は、企業の出願行動にその一因があるとはいえ、他方で現行の先使用権制度の使い勝手が悪いといったことや、コスト面での制約から海外でも特許を取得するものは出願全体の１割にも満たないという現実から、特許出願による意図せざる技術流出は不可避なものとなっている。このような現実に照らせば、企業が本来秘匿しておきたい技術について、防衛的な特許出願のほかに自己防衛できる手段として、技術の種類や企業の知財戦略等に応じて柔軟に対応できる多様な手立てを用意しておくことが必要である。このため、自己の技術を防衛するための手立てについて、２００５年度中に、その要件や効力の在り方、証明の方法などに関し多面的に検討し、必要に応じ法改正等制度を整備する。アジア諸国などに対しても、同様の制度の整備を働きかける。
（経済産業省）

（事務局）

## Ⅱ．我が国の先使用権制度について

### １．「先使用権」とは

特許法第79条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者（先使用者）に対し、一定の条件のもとで例外的な救済措置として与えられる法定の通常実施権であり、それにより、その事業の継続を認めるものである。

後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権であり、後の特許権がない状態で予め何らかの権利、地位を与えるものではない。

【特許法第79条（先使用による通常実施権）】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

### ２．立法の沿革[1][2][3]

先使用権制度は明治42年法においてはじめて採用され、同法第29条本文は「特許権ノ効力ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニハ及ハス」と規定し、同条２号は、「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許発明ノ実施」と規定されていた。

旧大正10年法もこれを受け継ぎ、同法第37条に「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ特許発明ニ付事業ノ目的タル発明範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス」と規定している。これにより、先使用権が、先出願制度をとる特許制度において最先の出願に特許権を付与するという形式性の欠陥を是正するため設けられているものとしての法定実施権であることが明確にされたと解されている。

---

[1] 森林稔『先使用権制度の存在理由』「工業所有権法の諸問題」（法律文化社、昭和 47 年）第 168 頁参照

[2] 中山信弘編著「注解特許法上巻」松本重敏『第 79 条』（青林書院、第 3 版、平成 12 年）第 843 頁参照

[3] 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂「特許法概説」（有斐閣、第 13 版、1998 年）第 583 頁参照

昭和34年法では、先使用権の規定は第79条に移動し、「善意」が「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をしたものから知得して」と改められ、「発明実施ノ事業」、「事業設備」がそれぞれ、「実施である事業」、「その事業の準備」と改められた。

昭和45年の一部改正において、審査前置制度を新設したことに伴い、審査前置の段階でも、補正却下の決定が行われることになったので、該当条文の追加が行われた。

昭和60年の一部改正では、補正却下後の新出願制度を廃止したことに伴い、該当箇所が削除された。

平成５年の一部改正において、出願公告後の決定の謄本の送達前になされた補正が要旨を変更するものであった場合に出願日を繰り下げることが規定されていた従来の40条が廃止されたことに伴い、該当箇所が削除され、現行法に至っている。

このように、昭和34年法においては若干の改正が行われたが、先使用権の意義については、何ら変化はないものと考えられている。

なお、昭和42年の審議会においては、防衛出願抑制策としてフランスのソロー封筒制度等の具体的提案もなされた。しかし、先使用権の成立要件を緩和することについての反対が多く、採用には至らなかった。

（参考）

【明治42年法第29条】

特許権ノ効力ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ及ハス

二　特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許発明ノ実施

※　明治42年法下での29条の改正なし

【大正10年法第37条】

特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ特許発明ニ付事業ノ目的タル発明範囲内ニ於テ実施権ヲ有ス

※　大正10年法下での37条の改正なし

【昭和34年法第79条】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際（第四十条

又は第五十三条第四項（第百五十九条第一項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

【昭和45年改正】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際（第四十条又は第五十三条第四項（第百五十九条第一項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。）の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

【昭和60年改正】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際（第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際）現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

## ３．先使用権の意義[4]

先使用権制度の意義については、「公平説」、「経済説」、「折衷説」、「先発明保護説」、「教師説」、「ノウハウ保護説」、「実施促進説」などがあるが、最高裁判例が採用する「公平説」が通説とされている（ウォーキ

[4] 中山信弘編著「注解特許法上巻」松本重敏『第 79 条』（青林書院、第 3 版、平成 12 年）第 843 頁参照

ングビーム式加熱炉事件（最高判昭61.10.３））[5]。これらの各説の概要は以下のとおりである。

「公平説（通説）」
特許出願の際すでに実施し又は実施の準備をしていた善意の事業者が、その後の特許出願に係る特許権のため実施を継続することができなくなるとすることは、発明を出願前すでに占有していることが客観的に明確な善意の先使用者を犠牲にし、特許権者を過剰に保護することに帰し、著しく公平の観念に反するとする説。

「経済説」
特許出願の際すでに実施し又は実施の準備をしていた事業の継続を不可能ならしめることは善意の事業者に酷であるばかりでなく、国民経済上又は産業政策上好ましくないとする説。

「折衷説」
公平説と経済説の双方の観点から説明する説。

「先発明保護説」
先願主義を貫くことによって生ずる実質的不合理を是正するため、先願主義そのもののもつ欠陥を是正し、先発明者と先願者の保護の均衡を図るものであるとする説。

「教師説」
発明者は国民の教師であるとする理論にたって、先使用者は特許権者の発明から教えられることはないから、特許権に服する必要がないとする説。

「ノウハウ保護説」
ノウハウに法律上保護を与えることは必要であるとし、先使用権はその１つの現われとみるべきであるとする説。

「実施促進説」
特許法は、発明の公開の促進とともに実施の促進をその目的としており、公開

---

5 吉藤幸朔著 熊谷健一補訂「特許法概説」（有斐閣、第 13 版、1998 年）、第 577-578 頁参照

した者のみに保護を与え、実施している者には一切の保護を与えないというのでは、バランスに欠けるとする説。

## ４．先使用権の登録、移転等

通常実施権は、専用実施権とは異なり、登録が効力発生要件とはされていない。

しかし、許諾による通常実施権を登録したときには、特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対して対抗することができる（第99条第１項）。

他方、先使用権（先使用による通常実施権）を含む法定の通常実施権は、許諾による通常実施権とは異なり、登録しなくても、特許権や専用実施権を取得した第三者に対抗することができる（第99条第２項）。法定通常実施権について、両当事者の合意という基盤がないため、登録することなく対抗力を有する旨が規定されている。

次に、許諾による通常実施権は設定登録が可能であるところ、先使用権を含む法定通常実施権も保存登録ができる（第27条第１項第２号）。

また、先使用権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合には、移転することができる（第94条第１項）。

【第27条（特許原簿への登録）】

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

二　専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

【第94条（通常実施権の移転等）】

通常実施権は、…実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

【第99条（登録の効果）】

通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

２　第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

（事務局）

## Ⅲ．企業における「知」の保護管理に関する実態、課題等について[1]

### １．企業における特許出願戦略の背景

#### （１）電気･機械メーカーの立場から

知的財産戦略の背景としては、まず、今日の企業活動を取り巻く環境として大きく五つの観点が挙げられる。

まず、１点目としては企業間国際競争の激化、すなわち、韓国、中国、台湾勢の躍進や米国勢の世界支配といった点である。２点目は、子会社・関連会社での生産といった連結経営が重要になってきているという点である。３点目は、技術開発投資の急増と大型化と技術のライフサイクルの短命化といった点とも関連するものである。４点目は、Ｍ＆Ａの企業戦略化という点であり、これに伴い、特許権者に対する動きも重要なものとなってきている。そして５点目は、悪質な特許訴訟を引き起こすパテントテロリストの脅威といったことが挙げられる。

また、特許出願戦略を考える上で、企業活動の時代の変化といった点も重要なものとなってきている。すなわち、これまでは産業の発展が第一義で、すべての技術を公開することで、国内産業の殖産・振興が優先されてきたと考えられる。しかしながら、国際的な企業間競争が激しくなり、公開技術の選択が必要な時代となった今､技術の非公開もひとつの企業戦略の一環として考えなければならないと思われる。

#### （２）電子部品メーカーの立場から

特許出願戦略を考える上で、まず背景として挙げられるものとしては、電子部品、例えば積層セラミック電子部品の分野では、製法特許の出願件数が多くなってきていることがある。

この理由の一つとしては、1998年法改正により、公開前に出願放棄されたものに対する先願の地位が認められなくなったことが考えられる。すなわち、それ以前は、公開前の出願放棄に対しても先願の地位が確保されていたため、ノウハウ発明として公開前放棄する方策と､特許出願発明として出願公開し権利取得していく方策の選択が容易であり､バランスの良い知財管理をすることができていたと思われる。一方、1998年以後は、前述のとおり公開前放棄の先願の地位が認められなくなったため､ノウハウ発明を自己防衛するためには出願公開が不可欠となり、他社の後願排除のための防衛出願が増加したと考えられる。

[1] 本Ⅲ章は、委員会における委員の発表内容に基づいて、事務局がまとめたものである。発表資料については、本報告書の資料編に掲載している。

また、1995年から2000年の間は、特許審査が緩和傾向にあったとも思われ、各社の防衛出願が加速された一因ともなっているのではないかとも考えられる。

### （３）新薬メーカーの特許出願戦略

新薬メーカーにおける特許出願戦略を考える上での背景としては、① 新薬の研究開発期間が15年から17年と長期にわたること、② 新薬をカバーする物質特許はひとつだけであること、③ 特許権が実質的に有効な期間は、製品が市場に投入されてから特許権の満了までであること、④ 存続期間の延長を含めた実質的な特許期間は、業界平均で９年であることがある。

そして、出願戦略としては、後発品を意識した戦略を取っており、具体的には、可能な限り特許出願を遅くすること、開発候補化合物の最適化後に出願を行うこと、他のカテゴリーでの特許取得により製品寿命を延命すること、などを挙げることができ、特許による実質排他期間の最大化を図っている。

## ２．ノウハウ等の保護管理の実態

### （１）電気･機械メーカーの立場から

企業での所有技術の保護対策としては、「法的保護」と「自主保護」とに分けられると考えられる。すなわち、法的保護については、特許出願又は著作物による保護というものがある一方、先使用権や不正競争防止法での保護、営業秘密による保護というものもある。他方、自主保護については、法的保護以外の手段による企業秘密での保護が挙げられる。このような保護対策については、幾つかの問題点もある。まず、特許出願による技術流出という問題が挙げられるが、これについては、公開された内容を見ても簡単にはまねできないような工夫した出願をすべきではないかと考えられる。また、著作物による保護対策については、同一権利の存在、非排他性といった問題点があると考えられる。さらに、企業秘密による保護対策については、同一発明を他社が発明し、出願・権利化する可能性があるといったことが挙げられる。

また、技術流出防止策については、主に５点が考えられる。すなわち、１点目としては、先使用権の利用、２点目としては、業界で自主的なルールを設けること、３点目としては、「密かな公知化」、すなわち、公開される出願明細書を、簡単には技術の本質が分からないよう工夫して記載するといった手法を取ること、４点目としては、特許制度とは別の新たな制度を導入すること、そして５点目としては、公開前放棄制度と同様な制度の導入ということが挙げられる。

先使用の立証のための資料に関しては、使用目的、性格又は種類を考慮し、様々な資料を保管しているものの、その効果が不明確である。また、異なる事業体の連携、関係会社の実施、第三者の実施等も考慮に入れなければならず、非常に膨大な作業を必要とし、負担が非常に大きいといえる。

**（２）電子部品メーカーの立場から**

「知」の保護実態ということに関しては、中国等の東アジア諸国の追い上げや、発明の特許出願指向、件数至上主義の急激な高まりもあり、ブラックボックスとして秘匿すべきノウハウの特許出願公開による外部流出が緊急の課題となってきている。

この課題への対応としては、権利取得に向けて特許出願すべき出願発明と、秘匿技術として活用すべきノウハウ発明とを分別し、発明という知的財産を本来あるべき形で保護管理することが肝要である。その実現のために、ノウハウ発明の社内登録制度を立ち上げてきた。

このように社内でのノウハウ登録制度を整備してきたものの、まだ「知」の保護管理には問題があるといえる。知の保護管理の観点からみると、発明は三つのタイプに大別される。タイプ１は出願発明である。これは特許性が高くかつ発明の実施の有無が製品から容易に検出できる発明であり、積極的に出願していくべき発明である。タイプ２は出願見合せ発明である。これも発明の実施の有無が製品から容易に検出できるが、特許性は疑問視される発明であり、知財経営的見地から出願を見合せたほうがよいと判断される発明である。タイプ３はノウハウ発明である。これは発明の実施の有無を製品から検出するのは困難であり、特許出願して公開するよりは秘匿技術として物作り技術の源泉とすべき発明である。

タイプ２とタイプ３の発明については、特許出願をしないのであるから、後から他社が同一発明を出願するかもしれないリスク（他社後願リスク）のために対策が必要となる。タイプ２（出願見合せ発明）について、もしその発明を製品に実施しているなら、その発明実施製品を公用証拠保全する方法が最も有効な自己防衛対策と考えられる。しかしながら、その発明が製品実施されていない場合には、この対策は使えないため、技術公開あるいは防衛出願のどちらかを選択しなければならない。また、タイプ３（ノウハウ発明）の場合には、発明を製品に実施していても、製品から発明の実施の有無が検出できないのであるから前述の公用証拠保全は対策として意味をなさず、先使用証拠保全で対策をとることになる。これについても、その発明が事業実施されていない場合には、先使用証拠保全は使えないため、技術公開あるいは防衛出願のどちらかを選択しなければならない。

防衛出願について補足すると、防衛出願を世界的に行うことはコストの問題も

あり現実的ではないため、防衛出願の現実的役割は権利取得よりも出願公開（世界公知化）にあるのが実情である。

以上述べてきたように、事業実施に至っていない発明を「他社後願リスク」から保護するには、現行の制度では「出願または技術公開」以外の選択肢がなく、どちらにしろ結局は技術を公開するしか自己防衛手段がないことが最大の問題であるといえる。企業の技術流出防衛の観点から、先使用権の拡大あるいは先発明自己実施権の議論が必要ではないかと考えられる。

### （３）新薬メーカーの立場から

医薬業界における先使用についての保護管理の実態としては、医薬候補品そのものをノウハウとして秘匿し、第三者の特許取得への対処として先使用権制度を利用するという選択肢はないと考えられる。また、医薬品製造技術に関しても、先使用権制度を利用するという選択肢はほとんどないと思われる。

ただし、先使用権制度の利用例としては、医薬品の原材料、製剤処方等に関し他社から権利行使の警告を受けた際に、先使用の抗弁で対処する例、具体的には継続的使用の証明のために購入時の伝票等を提示する事例は稀に存在する。

また、先使用立証を目的とした公証人の利用については、先使用証明のための公証人の利用実績はほとんどない一方で、社内製造記録管理については、法の要請もあり、確実に実施されている状況である。ただし、類似技術の導入評価、共同研究の際の既有の証明のための確定日付の利用は実施する可能性があると考えられる。

## ３．先使用権制度の課題等

### （１）電気･機械メーカーの立場から

先使用権制度の課題としては、まず、実施形式の変更の許容範囲が不明確であることが挙げられる。すなわち、最高裁判例では「同一性を損なわない範囲内」とされており、判決文言上は、一見先使用権の効力を広く認めるように思われるが、「同一性を損なわない範囲内」として示された先使用権の範囲は、製品等に具現化された発明までであり、先実施の範囲に若干の巾を持たせたに過ぎないと思われることである。また、ノウハウの実施は日々改良されていくものであるため、最初の実施内容の立証用資料のみでは、後の実施の先使用権とはならない場合が想定され、「同一性を損なわない範囲」を超える変化が生じ、新たな立証が必要となり、多大なる負担となると考えられる。

また別の課題としては、会社グループの強化やＭ＆Ａ等による企業変容への対応として、先使用権の援用の範囲が挙げられる。例えば、ノウハウ発明をある本体会社が創作し、その関係会社や第三者が実施する場合、本体会社に先使用権が認められるかという問題である。最高裁判例においては、「一機関的関係」であれば先使用権が認められるとしているものの、連結経営が重要なものとなってきている今、子会社・関係会社まで先使用権を援用することができるかという点が重要である。

さらに、海外での実施に対する手当についての課題もある。すなわち、海外工場での実施においても先使用権は利用可能であるものの、先使用権の範囲・立証要件が国ごとに異なること、立証要件が必ずしも明確でないこと、国によっては先使用権の範囲が狭いこと、あるいは各国ベースで立証用資料を準備して公証等において確定日付を得ることが必要であること、などの理由から、多大な負担がかかっている。

他方、先使用権制度の検討においては、以下の観点も必要となるのではないか。まず、１点目としては、他者出願の脅威がある以上、独占禁止法の例外とも位置付けられる特許法の精神を踏まえ、特許権と先使用権のバランスを図る必要があるということである。２点目としては、全体を一律に考えるのではなく、業界内の事情も十分に考慮すべきということである。そして３点目としては、立証要件の簡素化が必要ではないかということである。

### （２）電子部品メーカーの立場から

先使用権制度の課題としては、主に３点が挙げられると考えられる。まず、１点目としては、事業の実施もしくは事業の準備を行っていない発明については利用できないということ。２点目としては、第三者の出願以前に実施していた場合であっても、第三者の出願時点において発明の継続実施の証明が必要となるということ。３点目としては、先使用権についての世界的調和がなされていないということである。すなわち、日本で先使用権の問題が解消した場合であっても、世界的規模で先使用権の問題が解決しない限り、実質的な解決とは言えないということである。これに対しては、日本での制度整備を進めるとともに、先使用権に関する世界的な制度調和に発展させるべきではないかと考えられる。

### （３）新薬メーカーの立場から

医薬業界においては先使用権制度の利用の可能性が低いことから、現行の先使用権制度及び公証人の利用に関し、特に問題はないと考えられる。

## ４．先使用権制度の明確化や要件緩和について

### （１）電気･機械メーカーの立場から

企業活動が円滑に行えるように先使用権を利用しやすくするために、先使用権が認められる実施形式や援用の範囲について現状を明確化して周知徹底を図り、その後、産業競争力強化・維持の視点で見直しの必要性が生じた場合は、直ちに検討し適切な対策を打つ必要があると考える。

一方、アイデア段階でも保護されるような先使用権制度の要件緩和については、先発明主義に通ずる恐れがあるので導入すべきでないと考える。

### （２）電子部品メーカーの立場から

先使用権制度の要件緩和については、例えば、（発明の完成を前提として）開発実験での実施も先使用の実施と認めるような緩和をすべきではないかと思われる。この理由としては、以下のとおりである。すなわち、研究開発の成果として生まれたノウハウなどが実際の量産工程で使われるようになるには、場合によっては数年を要する。この数年間はノウハウを防衛できないため、そのリスク回避のため、技術公開か防衛出願を選ばざるを得ない。もし、実施要件が事業実施だけでなく、開発実験での実施まで拡大されるのであれば、この問題は解消すると考えられるためである。

### （３）新薬メーカーの立場から

先使用権制度の明確化については、先使用証明のための公証人の使い勝手の改善等については進めるべきであると思われる。

一方、先使用権制度の要件緩和、先発明実施権制度のようなものについては、導入すべきでないと思われる。新規物質の場合、化合物ライブラリーに含まれる化合物について過去のスクリーニング例をもとに発明の形を整え、届出を行うことは比較的容易である。先発明実施権制度が導入された場合、製薬企業等は入手可能な化合物ライブラリーに含まれる化合物について、手当たりしだい先発明実施権確保だけのための戦略的な発明の届出を行う可能性があること。このように、先発明実施権者が成功の確度を見計らい、権利を主張することが可能となれば、リスクをかけて多大な投資をした後に、先発明実施権者による追随を許し、特許による独占が担保されないこととなってしまうと考えられる。さらに、そのような状況になった場合、新薬の研究開発に投資する価値・意欲の低下、新薬が生まれ難い環境となり、ひいては国民医療の質低下に繋がると考えられる。

（事務局）

## Ⅳ．企業アンケート集計結果について[1]

### １．調査目的

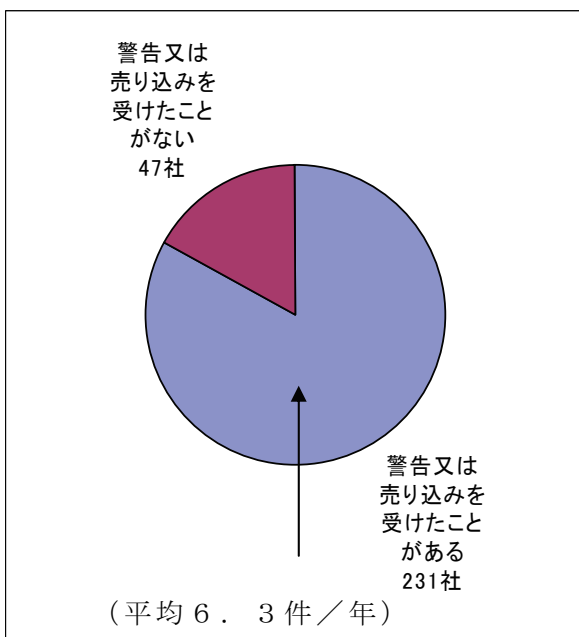
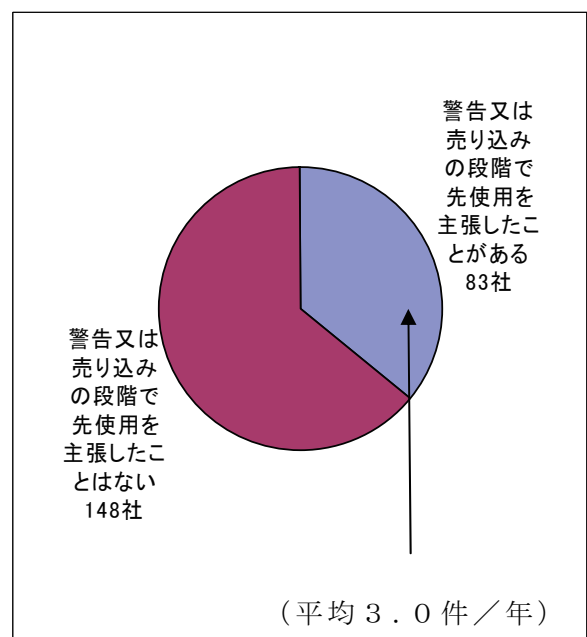
先使用権制度のあり方について、制度ユーザーの意見を反映すべきとの観点から、検討の参考とするために、企業アンケート調査を実施した。アンケート結果は以下のとおりである。

### ２．アンケート結果

#### （１）侵害の警告の段階における先使用権の主張について

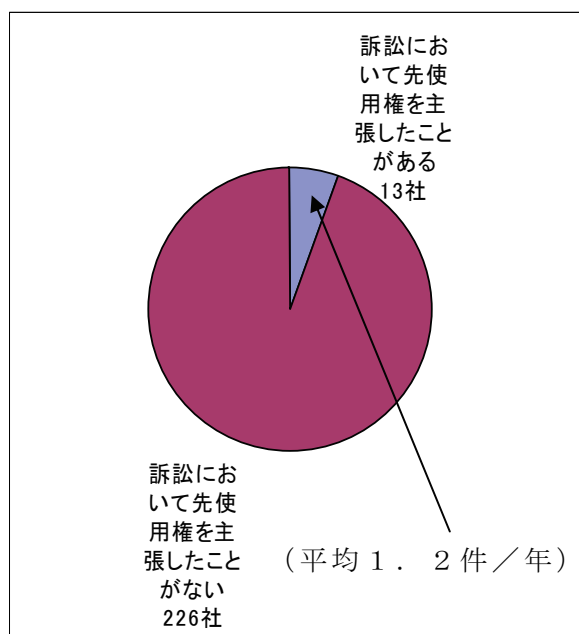
「①知的財産に関係して、年何件程度侵害の警告又は売り込みを受けるか」との質問に対しては、231 社（278 社中）が「警告又は売り込みを受けたことがある」と回答し、その件数は平均６．３件／年であった。８割以上と比較的多くの企業が、警告又は売り込みを受けた経験があることがわかる。

また、「警告又は売り込みを受けたことがある」と回答した 231 社のうち、「警告又は売り込みの段階で先使用権を主張したことがある」と回答した企業は 83 社であり、その件数は平均３．０件／年であった。１／３以上の企業が警告又は売り込みを受けた際に、先使用権を主張している。

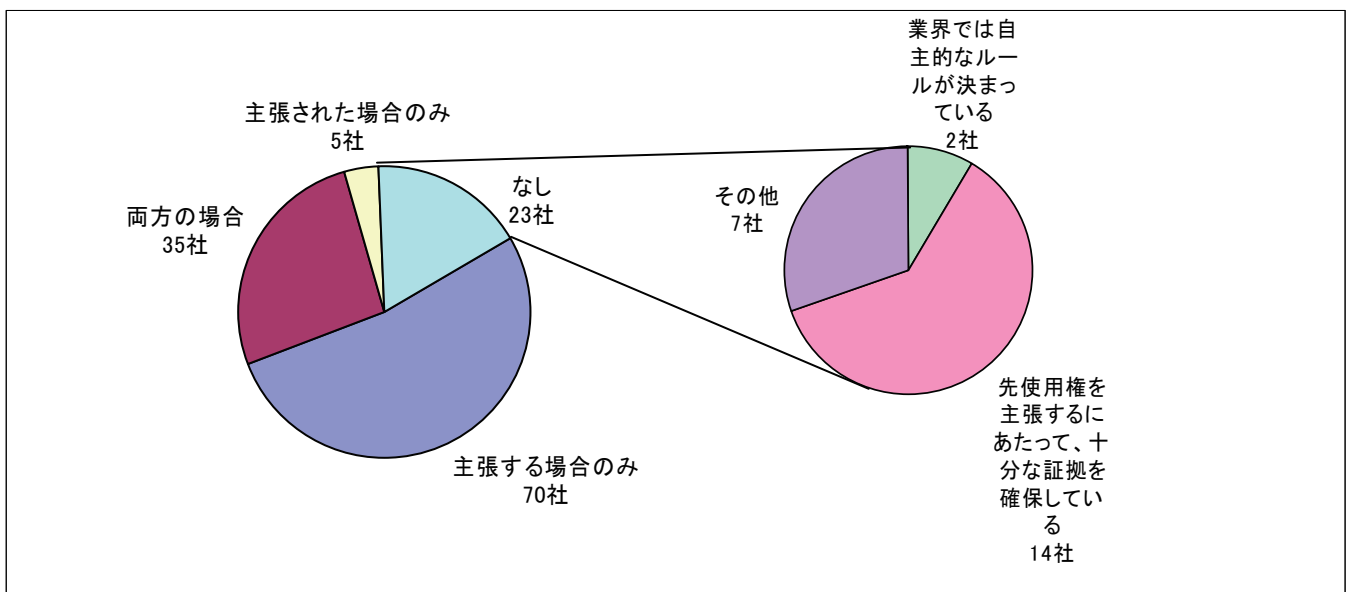
①知的財産に関係して、年何件程度侵害の警告又は売り込みを受けるか

②警告又は売り込みの段階で、先使用権を主張したことはあるか

[1] アンケート調査実施概要については、本報告書資料編「先使用権制度に関するアンケート調査実施概要」に掲載している。

（２）訴訟における先使用権の主張について

「訴訟において先使用権を主張したことはある」と回答したのは、239 社中 13 社であり、その件数は平均１．２件／年であった。上記（１）②の警告又は売り込みの段階と比較して、訴訟段階においては、先使用権を主張したことがある企業が大きく減少することがわかる。多くの場合、訴訟に至る前に、和解や実施許諾といった形で解決しているのではないか。ここで、先使用の他、特許権の無効や、実施にかかる発明が特許権の権利範囲外であるとの抗弁がされているものと考えられる。

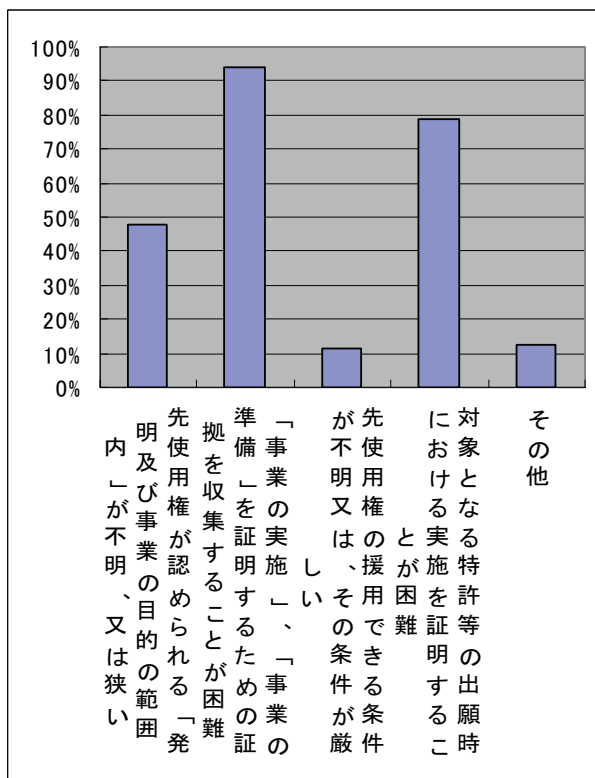
①訴訟において先使用権を主張したことはあるか

（３）先使用権全般について

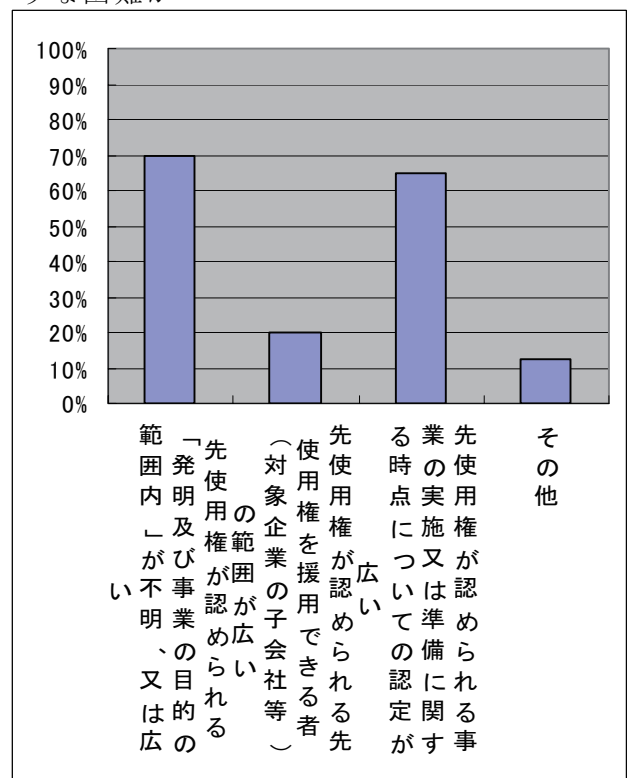
「①先使用を主張する場合、あるいは先使用を主張された場合の対応に困難を感じたか」との質問に対しては、23 社（133 社中）が「なし」と回答し、70 社（133 社中）が「主張する場合のみ」と回答した。半数以上の企業が、先使用権を主張する場合にのみ、その対応に困難を感じていることがわかる。また、「なし」と回答した 23 社のうち、2 社が「業界では自主的なルールが決まっている」と回答し、14 社が「先使用権を主張するにあたって、十分な証拠を確保している」と回答した。業界によっては、先使用の主張について自主的なルールが定まっており、実際に活用されていることがうかがえる。

①先使用を主張する場合、あるいは先使用を主張された場合の対応に困難を感じたか

また、「②　①で先使用を主張する場合に困難と回答した場合、それはどのような困難か」との質問に対しては、最も多い回答（約 94％）は「『事業の実施』、『事業の準備』を証明するための証拠を収集することが困難」であり、次に多い回答（約 79％）は「対象となる特許権等の出願時における実施を証明することが困難」であった。先使用を主張する場合は、「事業実施、事業の準備」及び「出願の際現に」についての証明に困難性を感じている企業が多いことがわかる。

次に、先使用を主張された場合については、「発明及び事業の目的の範囲内」についての不明瞭性（約 70％）や、実施又は準備の時点の認定の広さ（約 65％）に困難を感じている企業が多いことがわかる。

また、先使用権を主張する場合、主張された場合の双方において、援用に関係する困難性を感じる企業は少数であった。

②　①で先使用を主張する場合に困難と回答した場合、それはどのような困難か

（複数回答可）

③　①で先使用を主張された場合の対応に困難と回答した場合、それはどのような困難か

（複数回答可）

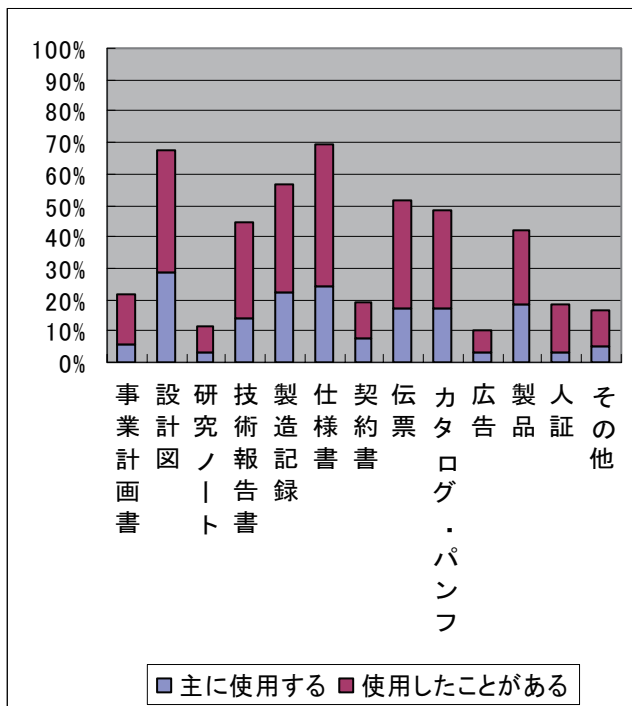
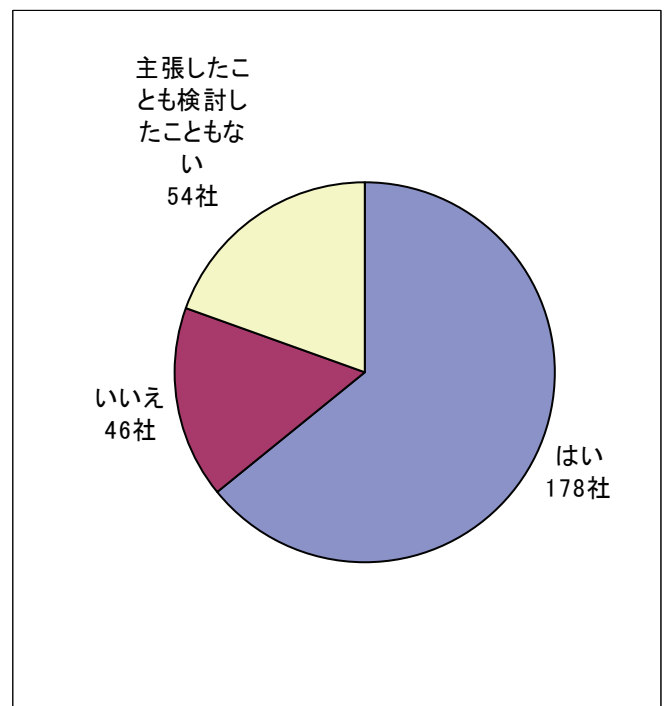
（４）先使用権の立証について

「①先使用を立証するために、どのような手段を用いたことがあるか」との質問に対しては、「仕様書」（約 70％）、「設計図」（約 68％）、「製造記録」（約 57％）、「伝票」（約 51％）、「カタログ･パンフ」（約 49％）、「技術報告書」（約 44％）、「製品」（約 42％）との回答が多かった。種々の立証手段が利用されていることがわかる。状況に応じて適宜選択されているとの見方ができる一方で、どの手段を用いるべきか不明であるためにばらつきが大きいとみることもできるのではないか。

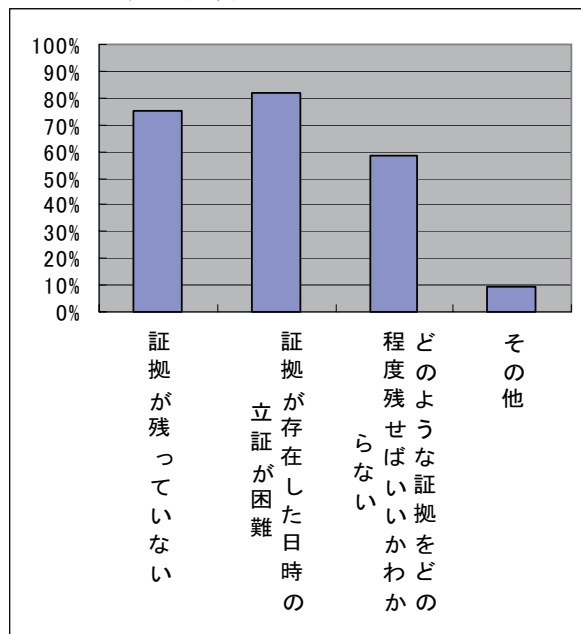
また、「②先使用の立証に困難を感じたことはあるか」との質問に対しては、178 社（278 社中）が「はい」と回答した。先使用の主張や主張に当たっての検討をしたことがない企業（54 社）を除けば、約８割の企業が先使用の立証に困難を感じている。

①先使用を立証するために、どのような手段を用いたことがあるか

②先使用の立証に困難を感じたことはあるか

主張したことも検討したこともない
54社
いいえ
46社
はい
178社

（複数回答可）

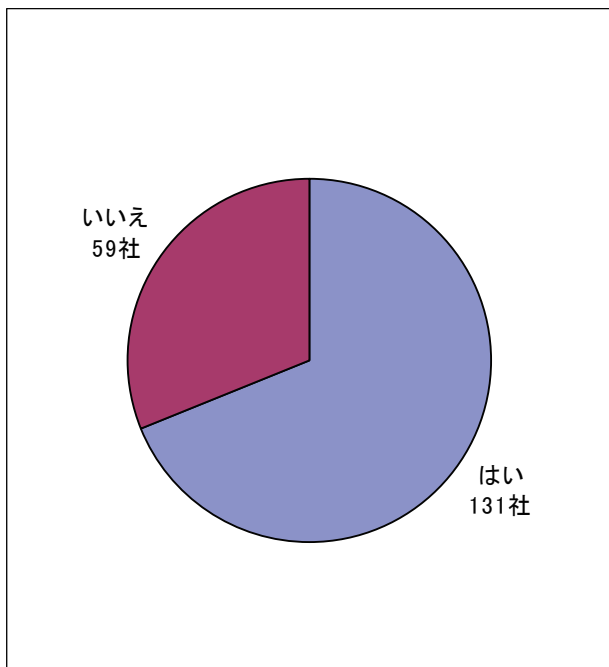
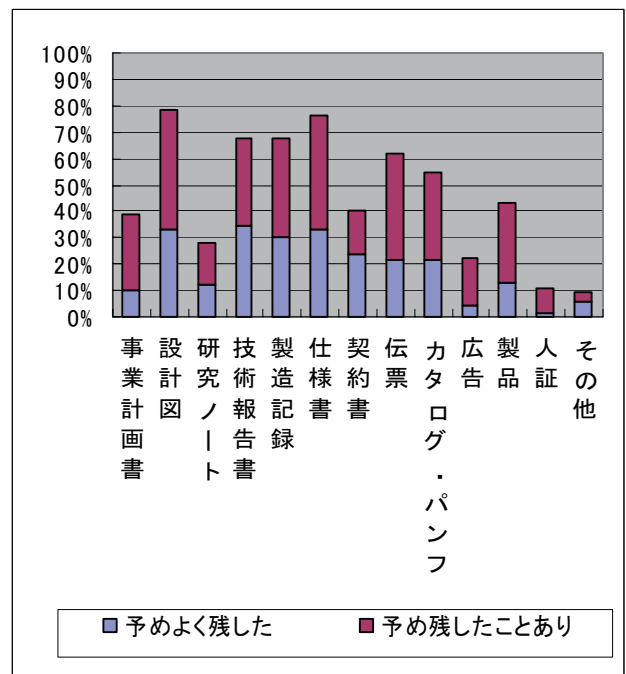
さらに、先使用の立証にあたっての具体的な困難原因としては、最も多い回答（約 82%）は「証拠が存在した日時の立証が困難」であり、続いて「証拠が残っていない」（約 75%）、「どのような証拠をどの程度残せばいいかわからない」（約 58%）との回答であった。

③　②で「はい」と回答した場合、それはどのような困難か

（複数回答可）

（５）先使用権確保に向けた事前対策について

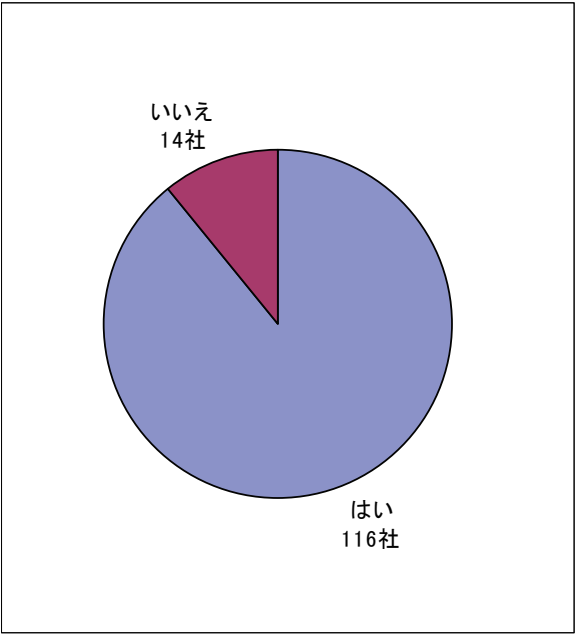
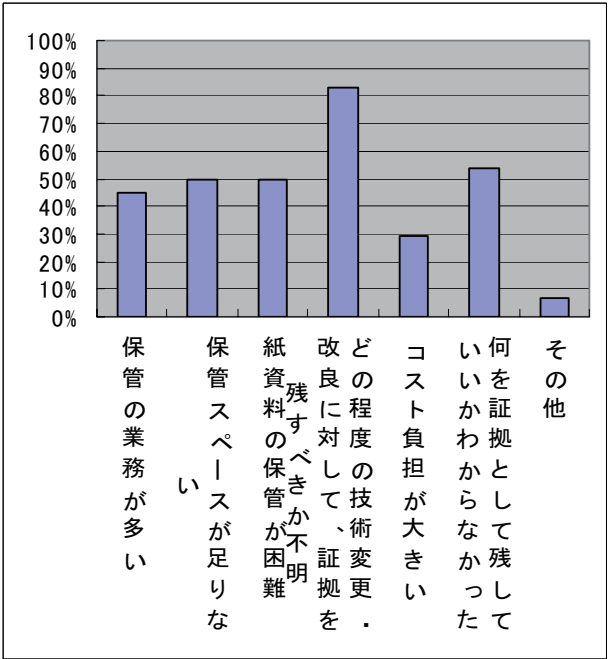
「①先使用を立証するために、予め証拠を残したことがあるか」との質問に対しては、131 社（190 社中）が「はい」と回答した。先使用の立証のために予め証拠を残した経験がある企業は、比較的多いと言えるのではないか。

また、予め残した証拠としては、「設計図」（約 79%）、「仕様書」（約 76%）、「製造記録」（約 68%）、「技術報告書」（約 68%）、「伝票」（約 62%）、「カタログ・パンフ」（約 55%）、「製品」（約 44%）との回答が多かった。上記（４）①同様、予め先使用の証拠を残す場合についても、多くの関係資料を立証手段として利用していることがわかる。

①先使用を立証するために、予め証拠を残したことがあるか

②　①で「はい」と回答した場合、予めどのような証拠を残したか

（複数回答可）

さらに、「③　①で「はい」と回答の場合、予め証拠を確保するにあたって困難を感じたことはあるか」との質問に対しては、116社（130社中）が「はい」と回答した。予め証拠を確保することについては、約９割の企業が、何らかの困難を感じていることがわかる。

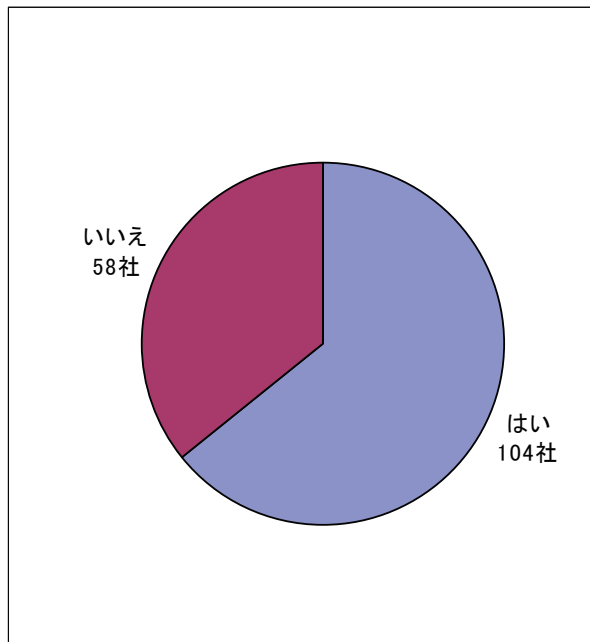
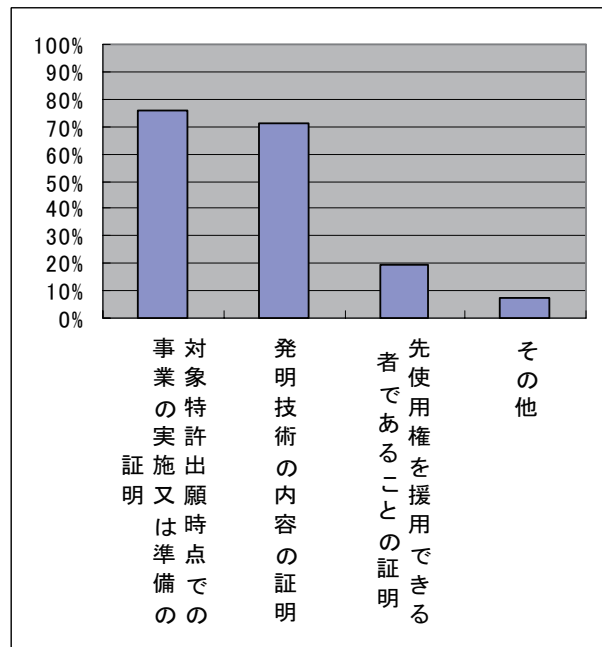
また、「④　③で「はい」と回答した場合、それはどのような困難か」との質問に対しては、「どの程度の技術変更・改良に対して証拠を残すべきか不明」との回答が最も多かった（約 83％）。将来発生し得る第三者の権利・攻撃に備えて、どういった証拠を残すべきか、といった点で強く不安を感じているのではないか。

③　①で「はい」と回答の場合、予め証拠を確保するにあたって困難を感じたことはある

④　③で「はい」と回答した場合、それはどのような困難か

（複数回答可）

（６）第三者機関の利用について

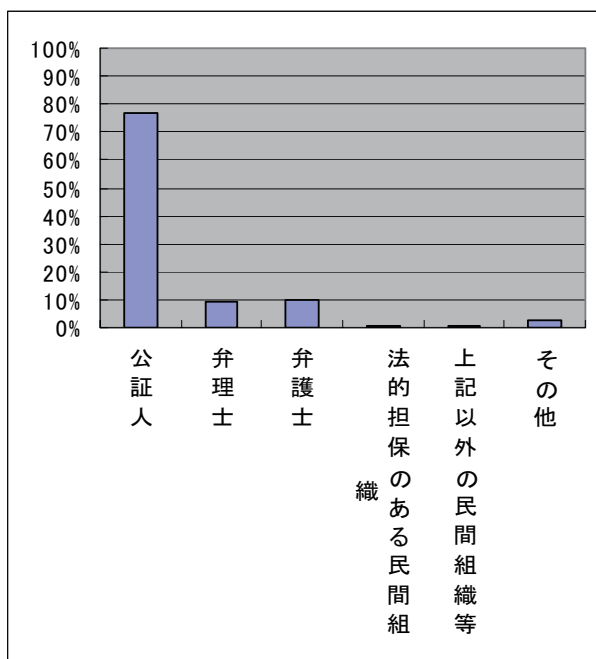
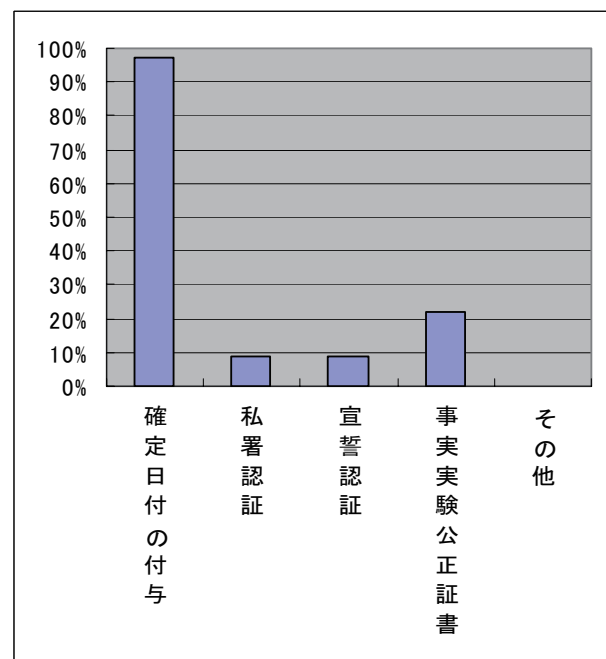
「①先使用の立証にあたって、第三者機関を利用したことはあるか」との質問に対しては、104 社（162 社中）が「はい」と回答した。約２／３の企業が先使用立証のために第三者機関の利用経験があることがわかる。

また、「②　①で「はい」と回答した場合、具体的には、先使用権の立証において、どのような目的で、第三者機関を利用したか」との質問に対しては、「対象特許出願時点での事業の実施又は準備の証明」（約 76％）、あるいは「発明技術の内容の証明」（約 71％）との回答が多かった。

①先使用の立証にあたって、第三者機関を利用したことはあるか

②　①で「はい」と回答した場合、具体的には、先使用権の立証において、どのような目的で、第三者機関を利用したか

（複数回答可）

さらに、「③どのような第三者機関を利用したか」との質問に対しては、「公証人」との回答が最も多く（約 77％）、続く弁理士や弁護士の活用は、１割程度にとどまる。また、民間組織の利用はほとんどない。

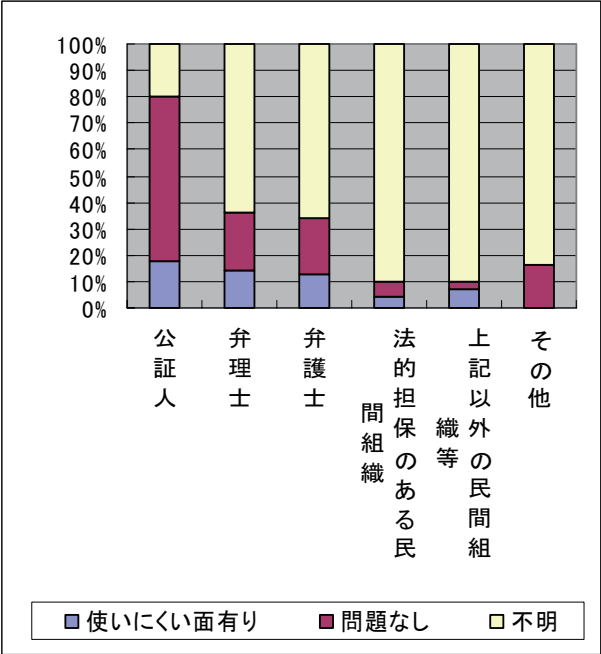
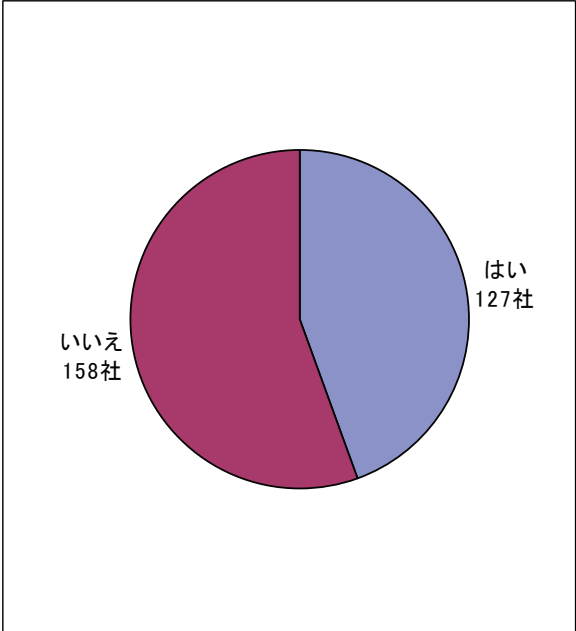
また、「④　③で公証人と回答した場合、公証制度において、どの制度を使ったか」との質問に対しては、「確定日付の付与」との回答が最も多く約 97％、続く事実実験公正証書は、約 22％にとどまった。公証制度を利用する場合であっても、簡単かつ安価である確定日付の付与のみが利用されている現状がうかがえる。

③どのような第三者機関を利用したか

④　③で公証人と回答した場合、公証制度において、どの制度を使ったか

（複数回答可）

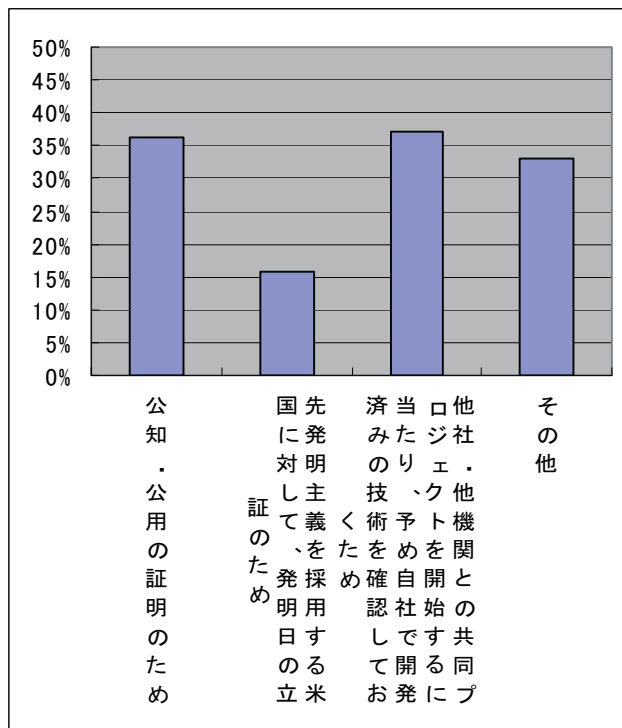
（複数回答可）

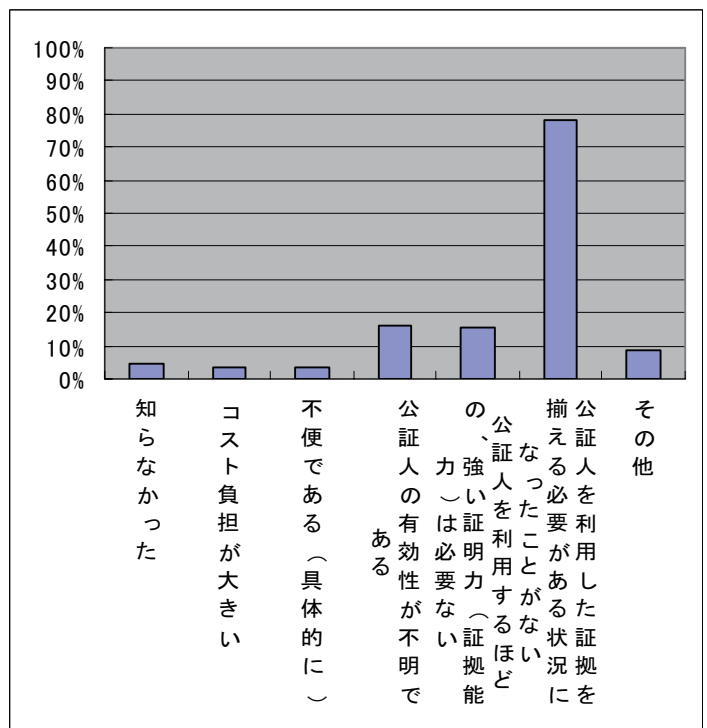
「⑤先使用の立証に関し、第三者機関についての評価はどうか」との質問に対しては、特に公証人については、「問題なし」との回答が最も多かった（約 62%）。理由としては、もっぱら確定日付の付与しか期待していないために問題がないとする企業と、実際に公証制度に不満がない企業に分かれるのではないかと思われる。

「⑥先使用の立証の目的以外で、公証人を利用したことがあるか」との質問に対しては、127 社（285 社中）が「はい」と回答した。半数弱の企業が、先使用立証以外のためにも公証人の利用経験があることがわかる。

⑤先使用の立証に関し、第三者機関についての評価はどうか

⑥先使用の立証の目的以外で、公証人を利用したことがあるか

「⑦　⑥で「はい」と回答した場合、どのような目的で公証人を利用したか」との質問に対しては、「他社、他機関との共同プロジェクトを開始するに当たり、予め自社で開発済みの技術を確認しておくため」（約 37%）との回答と、「公知、公用の証明のため」（約 36%）との回答が多かった。先使用立証以外では、自社で開発した技術の存在を証明するために、公証人を利用していることが多いと思われる。

また、「⑧これまで公証人を利用したことがない理由は何か」との回答に対しては、「公証人を利用した証拠を揃える必要がある状況になったことがない」との回答が最も多かった（約 78%）。２割弱の企業にあっては、公証制度の有効性が不明、公証制度の持つ強い証明力を必要としない、との見解であった。

⑦　⑥で「はい」と回答した場合、どのような目的で公証人を利用したか

（複数回答可）

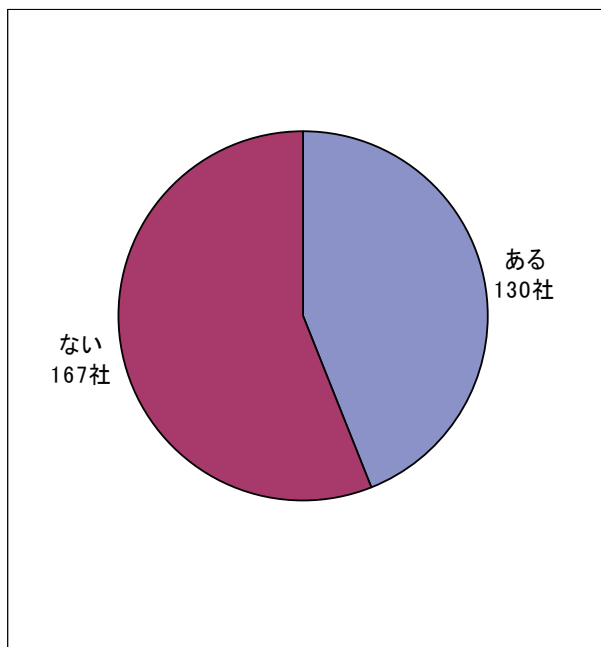
⑧これまで公証人を利用したことがない理由は何か

（複数回答可）

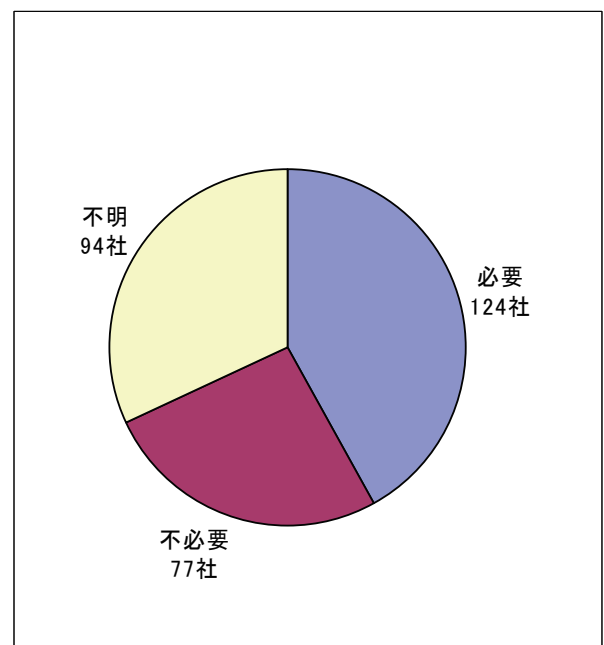
### （７）制度全般について

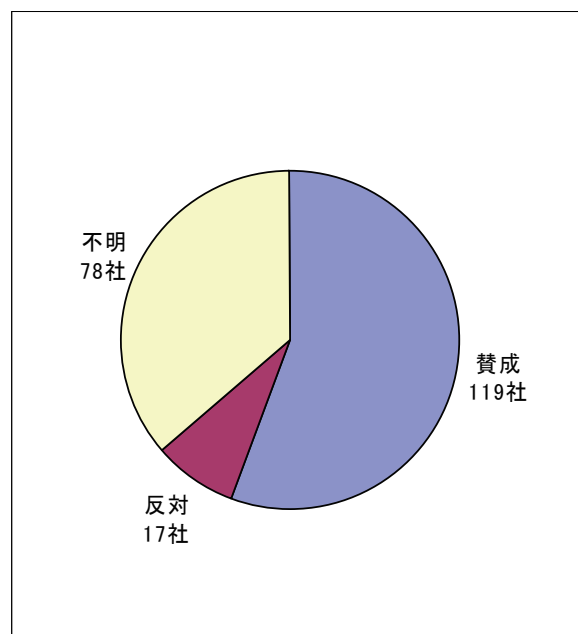
「①ノウハウとして秘匿したい技術であるにもかかわらず、後に特許権化した第三者から侵害として攻撃されることを避けるため、特許出願をしたことはあるか」との質問に対しては、130 社（297 社中）が「ある」と回答した。なお、ノウハウとして秘匿したい技術であるにもかかわらず、特許出願を選択した技術の合計件数は約 3,200 件となり、有効回答企業の年間総出願件数が約 154,000 件であることから、特許出願のうち、秘匿したいノウハウの出願は２％程度と推定される。秘匿したい技術を特許出願したことがある企業は半数弱存在するものの、出願件数に占める割合としては、非常に限られると言えるのではないか。

この点について、業界依存性を調べたところ、業界によって若干傾向が異なっており、電気機械、自動車といった業界に比べ、窯業、鉄鋼、総合化学といった業界では、比較的そのような出願が多いようであった。

次に、「②技術内容を把握する能力がある公的機関が、事業の実施内容を確認して証明する新たな制度は、必要と思われるか」との質問に対しては、124 社（295 社中）が「必要」と回答した。

①ノウハウとして秘匿したい技術であるにもかかわらず、後に特許権化した第三者から侵害として攻撃されることを避けるため、特許出願をしたことはあるか

特許出願のうち、秘匿したいノウハウの出願は２％程度と推定される

②技術内容を把握する能力がある公的機関が、事業の実施内容を確認して証明する新たな制度は、必要と思われるか

さらに、「③　②で必要又は不明と回答した場合、技術内容を把握する能力がある公的機関として、特許庁がこの制度を運営することに賛成か」との質問に対しては、119社（214社中）が「必要」と回答した。

③　②で必要又は不明と回答した場合、技術内容を把握する能力がある公的機関として、特許庁がこの制度を運営することに賛成か

上述のように「②技術内容を把握する能力がある公的機関が、事業の実施内容を確認して証明する新たな制度は、必要と思われるか」との質問に対しては124社が「必要」と回答し、「③　②で必要又は不明と回答した場合、技術内容を把握する能力がある公的機関として、特許庁がこの制度を運営することに賛成か」との質問に対しては119社が「必要」と回答した。公的機関による新たな制度が必要、又は公的機関として特許庁が運営することに賛成の企業を総合すると、142社となる。

この142社について、第三者機関（公証人）の利用の有無及び評価と、先使用立証のために予め証拠を残したことの有無により分類したものが下表である。

例えば、第三者機関（公証人）を使っていて、それを使いにくいと回答している企業は10社で、この10社すべてが先使用を立証するために予め証拠を残している。これらの企業は、積極的に先使用権の利用も図っており、非常に高い問題意識をもっている企業ではないかと考えられる。また、第三者機関（公証人）を使っていないが、その評価として使いにくいとしているが、予め証拠を残しているとしている企業は8社ある。これは、第三者機関（公証人）を使いにくいから使っていないものの、予め証拠を残す必要はあるということで別途証拠を残しているものと考えられ、公証制度に対する利用意識は高く、かつ、評価として使いにくいとしていると考えられる。しかしながら、その後のヒアリングによれば、このような企業であっても公的機関による新たな制度や、公的機関として特許庁

が運営することに強いニーズはほとんどなく、あれば良い程度とのコメントが圧倒的であった。

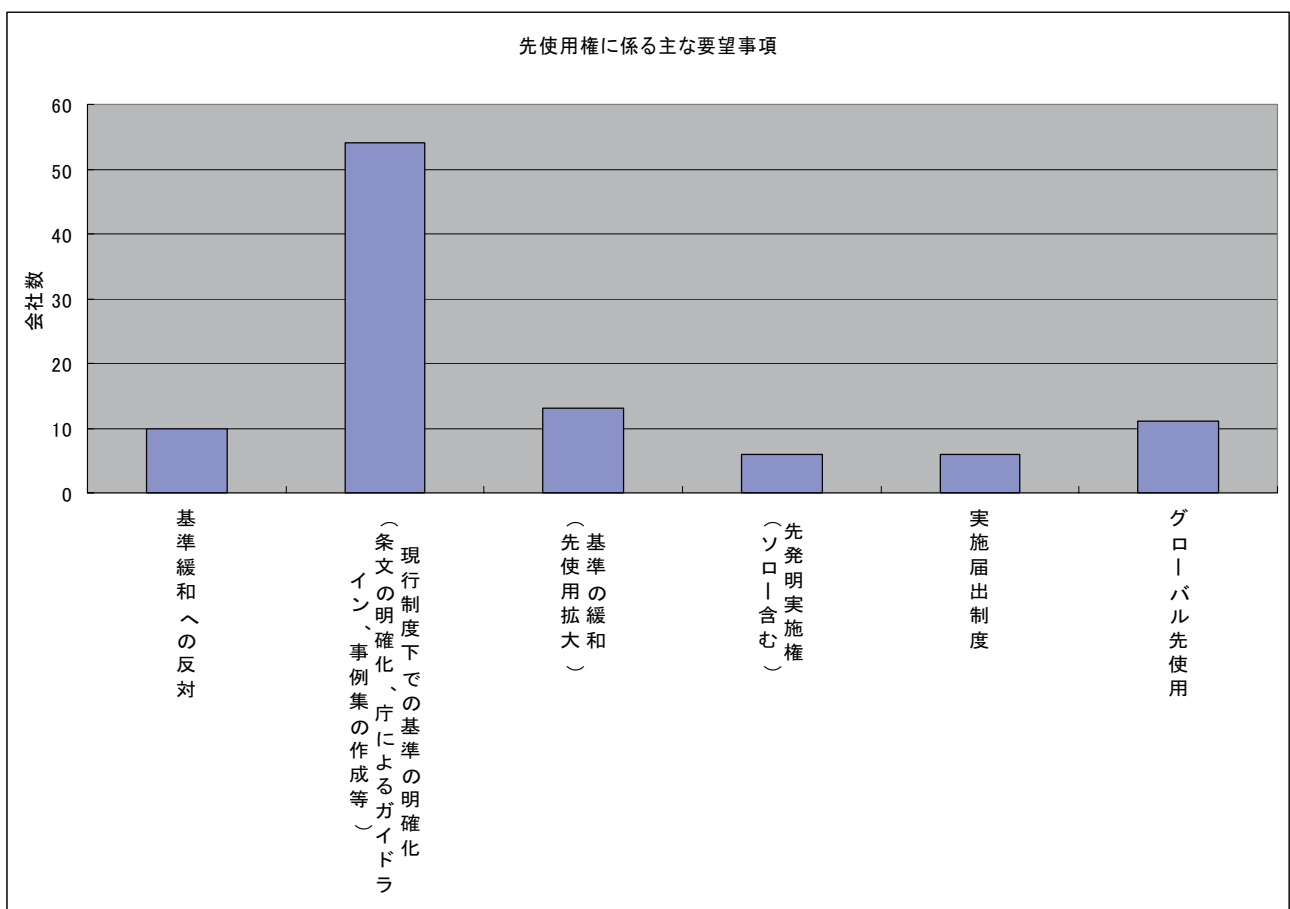
　したがって、②及び③の結果において、公的機関による新たな制度が必要、又は公的機関として特許庁が運営することに賛成の企業を総合すると142社（295社中）と数的には多いものの、立証についての問題意識の高い企業であっても、それに対するニーズは低いことから、ほとんどの企業は、あれば良い程度と考えているのではないかと思われる。

公的機関による新たな制度が必要といっている、又は公的機関として特許庁が運営することに賛成の企業

（１４２社）

<table>
<tr><td colspan="4" rowspan="2"></td><td colspan="3">先使用を立証するために予め証拠を残したか</td></tr>
<tr><td>はい</td><td>いいえ</td><td>選択なし</td></tr>
<tr><td rowspan="8">第三者機関（公証人）を利用したか</td><td rowspan="4">使っている</td><td rowspan="4">第三者機関の評価（公証人）</td><td>使いにくい</td><td>１０社</td><td>０社</td><td>０社</td></tr>
<tr><td>不明</td><td>５社</td><td>０社</td><td>１社</td></tr>
<tr><td>問題なし</td><td>３０社</td><td>２社</td><td>４社</td></tr>
<tr><td>選択なし</td><td>０社</td><td>０社</td><td>０社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">使ってない<br>又は<br>未回答</td><td rowspan="4">第三者機関の評価（公証人）</td><td>使いにくい</td><td>８社</td><td>６社</td><td>０社</td></tr>
<tr><td>不明</td><td>２社</td><td>０社</td><td>３社</td></tr>
<tr><td>問題なし</td><td>１社</td><td>０社</td><td>０社</td></tr>
<tr><td>選択なし</td><td>１３社</td><td>１８社</td><td>３９社</td></tr>
</table>

（８）先使用権に係る主な要望事項について

先使用権に係る主な要望事項については、「現行制度化での基準の明確化（条文の明確化、庁によるガイドライン、事例集の作成等)」というものが最も多かった（54 社)。また、「基準の緩和（先使用拡大)」と回答した企業が 13 社ある一方、「基準緩和への反対」と回答した企業は 10 社あった。さらに、他の要望事項としては、「先発明実施権（ソロー含む)」(6 社)、「実施届出制度」(6 社)、「グローバル先使用」(11 社）であった。「グローバル先使用」との回答については、先使用についての世界的な制度調和を求める意見と、日本における実施により海外においても先使用として認められる制度を望むとの意見が主なものであった。

## ３．アンケート結果まとめ

（１）　知的財産関係で警告･売り込みを受けたことがある企業は、8割以上と多く、その内、１／３以上の企業は警告･売り込みを受けた際に、先使用権を主張しており、先使用権が活用されている場合は比較的多かった。一方、訴訟において先使用権を主張したことがある企業は、警告･売り込みを受けた際と比較するとかなり少なく、多くの場合、訴訟に至る前に和解や実施許諾等により解決しているのではないかと考えられる。

（２）　比較的多くの企業が、先使用権を主張する場合にのみ、その対応に困難を感じたとする一方、困難を感じることがなかったとする企業も約 20 社あった。困難を感じることがなかったとする理由としては、十分な証拠の確保、業界での自主的なルールの存在があり、先使用権が実際に活用されていることがうかがえる。他方、困難を感じる点としては、先使用権を主張する場合は、実施･準備の証拠の収集や、対象特許の出願時の実施の証明が主なものであり、先使用権を主張された場合は、発明や事業の目的の範囲についての不明瞭性や、実施･準備時点の認定の広さが主なものであった。

（３）　先使用の立証手段としては、種々のものが利用されている一方、そのばらつきも大きく、適切な手段が不明瞭であるとも考えられる。また、先使用の立証の際に困難を感じた企業は多く、その主な理由は、証拠日時の立証、証拠の不存在、残すべき証拠の程度の不明瞭性であった。一方、予め先使用立証の証拠を残している企業も比較的多く、その手段も多様なものであった。また、その際に困難を感じた企業は約９割にのぼり、その理由も、残すべき証拠の程度の不明瞭性が最も多く、将来発生し得る第三者の権利･攻撃に対して不安を感じている企業が多いと考えられる。

（４）　先使用の立証に際しての第三者機関の利用については、約２／３の企業がその経験があり、多くの場合、対象特許の出願時の実施の証明や発明技術内容の証明のために利用されていた。第三者機関としては、公証人の利用がかなり多く、中でも確定日付の付与の利用が多く、事実実験公正証書の利用は比較的少なかった。公証人の評価としては、問題なしとする企業が最も多かったが、これはもっぱら確定日付しか期待していない、あるいは実際に不満がないとすることのいずれかに分かれるのではないかと思われる。

（５）　特許出願のうち、本来秘匿したいノウハウであったが、第三者の特許権化を防ぐために出願したものは２％程度と、非常に限られたものであった。そして、その傾向は、電気機械、自動車といった業界よりも、窯業、鉄鋼、総合化学といった業界で比較的多いようであった。なお、その後のヒアリングによれば、そのような出願については積極的に海外も含め権利化が図られている模様である。したがって、本来秘匿したかったノウハウが大量に防衛的に出願され、それが権利化もされず技術流出につながっているという説は、確認されなかった。

（６）　先使用権に関し、公的機関による新たな制度が必要、又は特許庁がその制度を運用することに賛成とする企業は数的には多かったものの、その後のヒアリングによれば、ほとんどの企業は、あればよい程度と考えていると思われる。

（７）　先使用権制度全般についての要望事項から、先使用権が認められる範囲の明確化は望むが、先使用権者と特許権者のバランスは維持すべきとするニーズが大多数であると判断される。

（事務局）

## Ⅴ．　我が国における先使用権に関する判例について

### １．先使用権に関する最高裁判例

先使用に関する最高裁判例としては、「ウォーキングビーム式加熱炉事件（昭和61年10月３日第二小法廷判決）」と、「地球儀型トランジスターラジオ意匠事件（昭和44年10月17日第二小法廷判決）」が挙げられる。以下、これらの判例の概要である。

#### （１）ウォーキングビーム式加熱炉事件

昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判決
昭和 61 年（オ）第 454 号先使用権確認等請求本訴、
特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件

（ｉ）ポイント

先使用権について、その成立要件である「発明の完成」「事業の準備」「実施形式の変更・範囲」について判示

（ⅱ）判決（抜粋）

① 発明の完成

「発明が完成したというためには、…当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である。」

② 事業の準備

「発明の実施である『事業の準備』とは、…その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である。」

③ 実施形式の変更・範囲

「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、…先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したが

つて、先使用権の効力は、…先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。」

「その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

（２）地球儀型トランジスターラジオ意匠事件

昭和 44 年 10 月 17 日第二小法廷判決

昭和 41 年（オ）第 1360 号意匠権侵害排除、損害賠償請求事件

（ｉ）ポイント

先使用権を援用できる者の範囲について判示(下請けに先使用権の援用を認めた)。

（ⅱ）判決（抜粋）

「『其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ』とは、…単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。」

（事務局）

## ２．先使用権に関する判例検討－先使用権の効力が及ぶ範囲等を中心に－[1]

### (1)　概　説

特許権は排他権とされており，特許権者以外の者が特許発明の実施行為をなすと，その者に過失があろうがなかろうが，特許権者からの差止請求に服さなければならない。しかし，この原則を貫徹すると，発明をなした者は，自らあるいは他人をして安心して実施行為をなそうとすると，とにかく出願をなしておく必要があることになり，さもなければ実施をなすことを諦めるという二者択一の選択を迫られることになる。かような制度の下では，無駄な出願が増大するとともに，せっかくなされた発明の実用化が進展しないという弊害を生じる。そこで，特許法は，特許権者とは別個に発明をなした者自身もしくはその者から発明を知らされた者が発明の実施をなしている場合には，特許権侵害とはならない旨，定めることとした（79 条。実用新案法 26 条で準用され，意匠法 29 条に同旨の規定がある)。これが，いわゆる先使用権の制度である。ただし，特許発明の出願後も永遠にこのような例外を認めると，侵害者の故意・過失を問うことなく特許権を排他権とした趣旨が没却されることになるので，法は，これらの者が，特許出願の際現に発明の実施である事業をなしているか，またはその準備をなしていることを要するものとしている。

### (2)　特許出願の際

先使用権が成立するためには，「特許出願の際」，発明の実施である事業の少なくとも準備をなしている必要がある。

特許出願がパリ条約の優先権に係るものである場合には，他の同盟国への最初の出願日，すなわち優先権主張日が基準となる（パリ条約 4 条 B ）。出願の分割がなされた場合には，原出願の時点が基準となる（44 条 2 項本文)。なお，侵害訴訟では優先権主張の効力を争うことは許されない旨，判示して，日本国への実際の出願日を基準とする先使用権の抗弁を認めなかった判決があるが，旧法下で，しかも終戦処理に関する日独間の協定が絡むかなり特殊な事案であった（東京地判昭和 43・7 ・24 判タ 229 号 231 頁［硬質物質粉砕装置］)。逆に，出願の分割に係る特許権につき，出願の分割の適法性を吟味し，新たな分割出願にかかる考案の要旨とする技術的事項のすべてが当業者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施することができる程度に原出願の出願当初の明細書ないし図面に記載されているとは認められないから，各分割出願が原出願のときにしたものとみ

---

[1] 本Ⅳ.２.章は、増井和夫･田村善之著「特許判例ガイド」（有斐閣、第３版、2005）の一部（第２編、第３章、１　先使用権）を抜粋して掲載している。

なすことはできないと説いて,分割出願がなされた現実の出願日を基準に先使用権の成立を認めた判決がある（東京高判平成 4 ・3 ・30 判例工業所有権法〔2 期版〕2269 の 2 頁［整畦機]）。

付言すれば，79 条は平成 5 年に改正されている。特許権の登録後，出願公告決定の謄本送達前になされた補正が要旨を変更するものであったと認められる場合, その特許出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなす旨, 規定していた旧 40 条が削除されたことに伴う改正である。従前の 79 条では,「特許出願の際（第 40 条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされるときは，もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)」というように括弧書が付加されていた。新法施行後に登録された特許権であっても平成 6 年 1 月 1 日に特許庁に係属していた出願にはなお旧 40 条，旧 79 条が適用されることに注意されたい（附則 2 条 1 項・2 項)。侵害訴訟において，補正が出願当初の明細書に記載された事項の範囲内を越えていると判断され，旧 41 条違反として要旨変更であると認定された場合には,変更後の実施形式を使用する者は，もとの特許出願の際ではなく，手続補正書の提出の際に事業をなしていれば，先使用権を取得する（名古屋地判平成 3 ・7 ・31 判時 1423 号 116 頁［薄形玉貸機])。

(3)　事業の準備

79 条によれば，先使用権が認められるためには，特許出願の際，現に日本国内においてその発明の実施である事業をなしているか,またはその準備をなしている必要がある。

先使用を主張する者が特許出願の前に製造,販売していた製品が特許発明の実施品でなかった場合には，当然，先使用権の成立は認められない（大阪地判昭和 45・11・30 無体集 2 巻 2 号 612 頁［計器函の合成樹脂製カバー]，東京地判昭和 47・3 ・31 判タ 278 号 376 頁［コンクリート構築物用鉄筋の連接装置])。

実施品についても，どの程度，実施の用意をなしていると 79 条の「事業の準備」に該当するのかという問題がある。この点について，最高裁の判例 69 は，事業の準備とは，「いまだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味する」旨を説くが，問題はむしろその具体的な当てはめの方であろう。

裁判例の傾向を一般化すると，少なくとも試作品が完成しているか，当該発明に特有の投資がなされている場合に，事業の準備があると認められている。したがって，これらの事情を欠く場合，たとえば，問題の香料成分を採用する 5 年

半前に，先行技術の追試と新香料素材の探究のために作成された研究報告書のなかに香料の 1 つとして言及があるというだけでは，事業の準備があったとは認められない（東京地判平成 11・11・4 判タ 1019 号 238 頁［芳香性液体漂白剤組成物]）。例外的に，試作品が製作されたわけでもなく，特殊的投資がなされたわけでもない単なる構想段階の製品（B ）について事業の準備を認める説示をなした判決がないわけではないが（大阪地判平成 7 ・5 ・30 知裁集 27 巻 2 号 386 頁［配線用引出棒]），他に実際に製品化にまで至った製品（A ）が存在したという事件であり，むしろ，B 製品は事業の準備をなしていた製品（A ）の実施形式の変更として許容される範囲内として先使用が肯定された事件であると理解する方が座りがよい（(4 ）で後述するように，判旨自身，駄目押しとしてその点を強調している）。

試作品が完成していたために事業の準備が肯定された例を挙げると，たとえば，依頼を受けて試作品を納入し，以降，依頼者から正規の注文を受けて製造を開始し，その後，依頼者以外の者のためにも販売業をなしているという場合には，試作品の納入段階で事業の準備と認められる（東京地判平成 3 ・3 ・11 判例工業所有権法〔2 期版〕6558 頁［汗取バンド]）。下請けに依頼してサンプルを作成するとともに，改良のための試行錯誤を繰り返していた場合にも，事業の準備がある，とされる（大阪地判平成 7 ・7 ・11 判例工業所有権法〔2 期版〕2041 頁［アンカーの製造方法]）（ その他の肯定例に，大阪地判平成 11・10・7 判例工業所有権法[2 期版] 2037 の 61 頁［掴み機]）。逆に，試作品が完成していたにも拘わらず事業の準備があるとは認められなかった例として，2 万 5000 円の侵害製品を 1 台販売し，他に 1 台を試用品として供給したという事実があったとしても，本格的な製造，販売にいたらなかったという事案で，実施の事業またはその準備をなしていたとは認められないとした判決がある（東京地判昭和 48・5 ・28 判例特許実用新案法 472 頁［精穀機]）が，試作品を製作し販売した実績があったとしても事業の「準備」にはならないとする判決として理解すべきではなく，むしろ，試作品を製作，販売後，ただちに事業にいたらなかった場合には，「事業」の準備とは認められない，という帰結を示したものとして理解する方が，他の裁判例との整合性の点で座りがよい。たとえば，他の事件では，特許方法を実施する装置を製作させ実験を数日間なしたことがあるものの直ちには実用化に至らず，その後，数年が経過したという場合には，当初の実験をもって事業の準備に着手したということはできないとする判決がある（福岡地久留米支判平成 5 ・7 ・16 判例工業所有権法〔2 期版〕2293 の 99 の 2 頁［円筒型長提灯袋製造装置]，福岡高判平成 8 ・4 ・25 判例工業所有権法〔2 期版〕2293 の 290 頁［同 2 審］もこれを維持）。

特殊的投資があったために事業の準備が肯定された例としては，たとえば，テトラポッド製造用型枠の展開図を下請業者に交付し，この下請業者が現場用図面を作成し，既存の機械設備の転用を進め，必要な治具，工具を製作，購入し，製造設備を整えるに至った場合には，事業の準備があると認められる（東京地判昭和 39・5 ・30 判タ 162 号 167 頁［テトラポッド製造用型枠］，ほぼ同様の判決として，判例 71)。考案の実施品である飴連続製造装置に特有な設備の 1 つである高圧ボイラーを購入し，ついで他社から右装置の製作物の供給を受ける契約を締結したうえ，成型器やその裏金の製作方を他製鋼所に依頼し，同所においてその最終設計図を完成させていた場合にも，考案の使用の準備があると認められる（大阪地判昭和 52・3 ・1 無体集 9 巻 1 号 222 頁［飴菓子製造装置］)。設計図の作成自体に相応の投資を要する個別注文品大量生産品ではなく工業用加熱炉のような個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものにあっては，見積仕様書等が引合いをなした相手方に提出されていれば，結局，受注に至らずとも，先使用権の成立が認められる（判例 69)。他方で，同じく受注にいたらなかったという事案でも，装置の大まかな構造を示す概略図が作成されたに止まり，顧客の要望にあわせた仕様や設計に関する作業はなされていない，という事案では，事業の準備がないとされている（東京地判平成 14・6 ・24 判時 1798 号 147 頁［6 本ロールカレンダーの構造及び使用方法 2 ］)。保護に値するほどの特殊的投資は未だなされていない事案であると理解すべきだろう。

特殊的投資は，図面や製品などに化体されるものばかりではなく，事業化に関する契約の交渉に相応の投資がなされたような場合も含まれうるというべきだろう（もっとも，別途，後述するように，発明が完成している必要はある）。裁判例では，建設費総額 200 億円の大型プラントに関し，具体的な事業設備を有するにはいたっていないが，その建設のため，合弁会社を設立し，採算の可能性を調査したり，基本設計や建設費見積もりのためのエンジニアリング作業をグループ企業に請け負わせたり（その対価は 1 億 1000 万円），建設に必要な実施許諾契約を締結する（対価は 300 万ドル）などの作業をなしていたという事例で，事業の準備があると認めた判決がある（別途，基本設計が完成していたことも認定されているが，東京地判平成 12・4 ・27 判時 1723 号 117 頁［芳香族カーボネート類の連続的製造法］，東京高判平成 13・3 ・22 判例工業所有権法［2 期版］2037 の 82 頁［同 2 審］)。この場合，相応の特殊的投資がなされていることが重要なのであって，見直しがなされることがありえないほどまで，計画や交渉が進展している必要はない（前掲東京高判［芳香族カーボネート類の連続的製造法 2 審］。判例 69 が「即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されている」ことを要すると唄っているからといって，プラン

ト建設に関する本契約を締結することを取締役会で決議がなされている必要はない（前掲東京地判[ 芳香族カーボネート類の連続的製造法],前掲東京高判[同 2 審])。

ちなみに，事業をなしているというためには，先使用権者自身が直接，製造をなしている必要はない。「その者が，事業設備を有する他人に注文して，自己のためにのみ，……製造させ，その引渡を受けて，これを他に販売する場合等をも含む」とされる（旧意匠法 9 条につき判例 70)。具体的には，米国内で販売をしていたに過ぎず，日本国内では他社に製造させていたに止まるとしても，当該他社にもっぱら自己のためにのみ実施品を製造，納入させていた場合には，事業をなしていた者として先使用権を主張することができる（判例 70)。また，関連会社中，1 社のワンマン社長が他社の経営権を掌握している同族関連会社の 1 つで実施品である水槽が製造，販売されていれば，他の同族関連会社も製造・販売の先使用権を有することになる（浦和地判昭和 60・12・19 判時 1191 号 125 頁［鑑賞魚用水槽])。

ところで，実際の事件では，実体法の問題ではなくて，特許出願前より事業がなされていたことの証明の方が問題とされる場合がある（【実務の指針】　頁参照)。たまたま未出荷の製品を 1 個 1 個製造番号を付して倉庫に保管していたことから，製造年月日およびその組成を証明することができたために，先使用権の成立が認められたという事例がある（東京地判平成 5 ・5 ・28 判例工業所有権法〔2 期版〕2037 の 9 頁［石英ガラスルツボ])。ちなみに，裁判例には，侵害を主張されている側の関係者の証言のみで先使用を認めた例外的な判決として，取引先に商品名を記載した伝票が 1 枚残っているのみで，その構造を示す物的な証拠を欠いていたという事案で，取引先の従業員等の証言を斟酌して商品の構造を特定し，先使用を認めたものがある（大阪地判平成 7 ・2 ・14 判例工業所有権法〔2 期版〕5359 の 43 頁［すしのねた材]，大阪高判平成 7 ・7 ・18 判例工業所有権法〔2 期版〕5359 の 50 頁［同 2 審］もこれを維持)。しかし，この事件では，出願前から別の第三者が公然実施していたことを示す雑誌の記事があったために本件考案には「無効原因が存する可能性が高い」という事情が考慮されていたことに留意すべきであろう。

(4)　発明の完成

具体的な製品ができていない段階で「事業の準備」が認められるとしても，79 条の先使用権が成立するためには，発明が完成されている必要がある。

具体的な配線図が完成していない設計図程度の作業の段階では，先使用権の成立は認められない(東京地判昭和 39･5 ･26 判タ 162 号 164 頁[八ミリ撮影機]。

ただし判旨は事業の準備がないとする)。設計につき試行錯誤を繰り返し中であり，米国での施工方法を調査したり，工具の製作および実験等を行う必要があった段階では，構想の域を出ないものであり，発明の構成要素が確定して完成したものではないから，先使用権は成立しない（名古屋地判平成元・12・22 判例工業所有権法〔2 期版〕2371 頁［炉])。

しかし，発明が完成されているというためには，最終的な製作図面が完成していなくとも，具体的構成が設計図等によって示され，当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば足りる（判例 69)。また，発明が実際に実施されているのであれば，それ以上に，課題解決の手段を構成する外部的因果関係が学理的に理解されている必要はない（大阪地判昭和 41・2 ・14 判時 456 号 56 頁［熔融アルミナ])。くわえて，誰が先使用に係る発明をしたのかということまで明らかにする必要はなく，特許権者とは無関係になされた発明を先使用者が知得したことが示されれば足りる（神戸地判平成 9 ・11・19 判例工業所有権法〔2 期版〕2269 の 28 頁［ホイールクレーン杭打工法])。

実際の事件では，被告側で完成された発明が原告特許権者の特許発明の技術的範囲に属さないから先使用権は成立しないと原告が主張することがある。もちろん，先使用に係る物件と，現在，被告が現在実施しているイ号物件とで技術的に異なるところがない場合には，そのような原告の主張は，イ号物件は非侵害であるといっていることと変わりなく，侵害訴訟を維持していることと矛盾することになるが，被告が実施形式を変更している場合には，先使用権は成立しないが，現在のイ号物件は侵害であるという意味のある主張になりうる。裁判例では，この種の主張をなした原告が，自ら明細書に記載した本件考案の実施例を考案の技術的範囲に属さないと主張することは，禁反言の原則に照らし許されない旨を説いた判決がある（東京地判平成 13・9 ・6 平成 12（ワ）612[自動巻線処理装置])。

(5)　発明および事業の範囲

79 条によれば，先使用権者は，特許出願の際に現に実施または準備していた発明および事業の目的の範囲内で先使用権を有すると規定されている。

第 1 に，発明の範囲について。特許出願の際に用いていた実施形式を継続して用いる場合，特許権侵害を構成しないことは当然であるが，実施形式を変更した場合でもなお先使用権を援用して特許権侵害の責めを免れることができるか，ということが問題となる。下級審では，説示として先使用権の成立を否定するものと肯定するものとに分かれていた（東京地判昭和 49・4 ・8 無体集 6 巻 1 号

83 頁［合成繊維の熱処理装置］が否定説を採ったが，東京高判昭和 50・5 ・27 無体集 7 巻 1 号 128 頁［同 2 審］は肯定説を説いた。ただし，後者も結論としては考案を変更するものとして先使用権の成立を否定した)。

そのようななかで，最高裁は，判例 69 で，特許出願の際に事業（の準備）がなされていた製品に具現された発明（A ）が特許権者の特許発明（P ）の範囲と一致するときは，先使用権の効力は特許発明の全範囲に及ぶことになるが，他方で，実施形式に具現された発明（A ）が特許発明（P ）の一部にしか相当しないときは，先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばない，という具体的な基準を示した。

ところが，同最判は，このように先使用に係る発明（A ）と特許発明（P ）との関係により先使用権の広狭を違える基準とは別に，抽象論として，先使用に係る発明（A ）と「同一性を失わない範囲内」において変更した実施形式（B ）にも及ぶ旨を説いていたので，その後の裁判例では， A と B の関係に焦点を当てるものがないわけではない。

たとえば，先使用権の肯定例として，配線用引出棒につき，先使用に係る A 製品は蛍光目印部があるに止まっていたところ,侵害の成否が問題となっている製品には照明用電球が取り付けられた B 製品も含まれていたという事件で,A と B は同一の技術思想の範囲内にあると論じて先使用権の成立を認める判決(権利者の登録に係る考案（P ）（照明ないし目印部を構成要件とする）との同一性も肯定しつつ，大阪地判平成 7 ・5 ・30 知裁集 27 巻 2 号 386 頁［配線用引出棒]），有意な相違があるとは認められないということを理由に少なくとも実施形式に具現された考案の同一性を失わない旨を説き，先使用権の成立を認める判決(東京高判平成 14･3 ･27 判時 1799 号 148 頁［熱交換器用パイプ 2 審]）がある。

とはいうものの，これらの判決は全て先使用権の肯定例でしかなく，特段，先使用権の成立範囲を狭く解した判決というわけではない。むしろ，裁判例では，先使用にかかる実施形式（に具現された発明）と特許発明との関係を踏まえながら，変更の可否を判断していると理解しうるもののほうが多いようにおもわれる。

たとえば，先使用権の肯定例では，現在被告が実施している物件と先使用にかかる物件との相違点が，原告の考案の構成要件とは関わりがない装置を装着している点にある場合には，技術的思想としての同一性を失わない旨を説く判決( 他の相違点につき微細な変更に止まることを理由に挙げつつ，大阪地判平成 11・10・7 判例工業所有権法[2 期版］2037 の 61 頁［掴み機］）や，特許発明の構成要件では用いる工具を何ら限定していないことを理由に，工具を変更しても同一の技術思想の範囲内であり，その他の相違点も構成の付加にすぎな

いと帰結する判決（大阪地判平成 7 ・7 ・11 判例工業所有権法〔2 期版〕2041 頁［アンカーの製造方法]）もある。これらの判決は，特許発明を視野に入れながら先使用権の範囲を画そうとしていることが分かる。先使用権の否定例でも，特許出願より先に被告が実施していた装置と，現に実施しているシステムとでは，入力が手動であるか自動であるか等，係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という特許発明の奏する作用効果の観点で顕著な相違があることを理由に，同一性を否定した判決がある（大阪地判平成 14・4 ・25 平成 11（ワ）5104［実装基板検査位置生成装置および方法］）。

このように，抽象論として，先使用にかかる発明と特許発明の構成とを比較したうえで，変更の可否を決するのだとした場合，先使用にかかる発明は具体的な実施形式として具現されており，他方で，特許発明の請求範囲は抽象的な構成要件として記載されていることが問題となる。たとえば，先使用権の否定例として，最判の具体的な基準を踏襲し，先使用に係る A 製品に具現された考案（A ）と権利者の登録に係る考案（P ）との同一性の有無が基準となると説きつつ，具体的な作業においても，A は，直行方向折りたたみを先に行いその後に単位体長さ切断を行う方式を採用している点で，P に含まれる方式（現在，侵害の成否が問題となっている先後が逆の B の方式をも含む）のうちの 1 つに過ぎず，また，バンドソー（A ）は P にいう「単位体長さ切断手段」（B のカッターを含む）の下位概念に過ぎないということを認定したうえで，A の実施からは B にまで先使用権が及ぶことはないと帰結したのち，ついでに，A と B が「同一ないし均等」であるか否かということを吟味し，B が A を改良したものであり両者が異なる以上，先使用権は成立しないと断じた判決がある（松山地決平成 8 ・11・19 判時 1608 号 139 頁［便座カバー]）。最判の抽象論を忠実に具現しようとしたのであろうが，肝心の具体的な作業の問題として A 製品に具現された考案の採り方を A 製品の具体的な特徴に限定している点で狭すぎるように思われる。判旨のような認定の仕方では，どのような実施形式でも A は P の一部に止まるとされてしまうであろう。むしろ，本件は，実用新案権者との間で秘密保持契約を締結していた者が製造した装置の購入者が秘密保持契約者の先使用を援用したという事案であったから，いずれにせよ知得経路の問題（後述(7) ）として，もしくは，秘密保持契約の解釈として先使用権を否定すべきであったと思われる。

第 2 に，先使用権の成立範囲に関しては，たとえば販売から製造へというように，事業の態様を変更しうるのか，という論点がある。先使用に係る事業が「製造販売」であった場合には「製造販売，販売のための展示の範囲内」について（前掲大阪地判［配線用引出棒]），「加工販売」であった場合には「加工販売」について（広島地福山支判平成 7 ・1 ・18 判例工業所有権法〔2 期版〕2037 の 20

頁［編手袋]),「輸入販売」であった場合には「輸入販売」について（東京地判平成 12・1 ・28 平成 6(ワ)14241［三角湾曲縫合針]))というように，先使用に係る事業の範囲内で先使用権を認めるのが，裁判例の趨勢である（判例 70 のコメントも参照)。

判例 69 最高裁昭和 61 年 10 月 3 日判決・民集 40 巻 6 号 1068 頁［ウォーキングビーム炉］

【工業用加熱炉について見積仕様書等を作成しながらも受注に至らなかった事案で先使用権の成立を認めた事例】

〈事実〉

X 会社は，訴外甲製鉄からの加熱炉の引合いに応じ，電動式のウォーキングビーム式加熱炉（A 製品）の見積設計を行って，Y の本件特許発明の優先権主張日である昭和 43 年 11 月 26 日よりも前の昭和 41 年 8 月 31 日頃，A 製品に関する見積仕様書および設計図を提出した。甲から受注することはできなかったものの，X は，受注の場合には，細部の打合せを行って最終製作図を作成し，加熱炉を築造する予定であって，受注に備えて各装置部分について下請会社に見積りを依頼していた。X は，この見積仕様書等を整備・保存したうえ，その後も毎年，製鉄会社等からのウォーキングビーム式加熱炉の引合いに応じて入札に参加し，電動式に関しては，昭和 45 年になって 2 件，その後も何件かの受注に成功，昭和 46 年 5 月に訴外乙製鉄に納品して以来，現在までウォーキングビーム式加熱炉（イ号製品）を製造，販売している。なお，A 製品とイ号製品は，いずれも本件特許発明の技術的範囲に属すると認定されており，その基本的構造を同一とするが，ウォーキングビームを駆動する偏心輪と偏心軸の取付け構造等，4 点において異なっていた。X の先使用権の存否が争点となった。

〈判旨〉

① 先使用者が準備をなしていた発明が完成したものであったか否かについて

「発明が完成したというためには，その技術的手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し，またこれをもって足りる」（特許要件としての発明の完成に関する最判昭和 52・10・13 民集 31 巻 6 号 805 頁［薬物製品］を引用)。「最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要でなく，その物の具体的構成が設計図等によって示され，当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成しその物を製造することが可能な状態になっていれば，発明としては完

成しているというべきである」。

② 事業の準備といえるか否かについて

「同法 79 条にいう発明の実施である『事業の準備』とは，……いまだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様,程度において表明されていることを意味する」。

「ウォーキングビーム式加熱炉は，引合いから受注，納品に至るまで相当の期間を要し,しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであって，予め部品等を買い備えるものではない……，かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると，X 会社は A 製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり，かつ，その即時実施の意図は，甲製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様,程度において表明されていたものというべきである。したがって，X 会社は，本件特許発明の優先権主張日において,A 製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である」。

③ 実施形式の変更について

「先使用権の効力は，特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく,これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。……そして,その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは,先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが，右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは，先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」。〈コメント〉

本件は,大型プラントの事例で見積仕様書等が引合いの相手方に提出されたのみで「事業の準備」があると認めて，先使用権の成立を肯定するとともに，実施形式が変更されたとしても,特許出願の際に先使用権者が準備をしていた実施形式に具現された発明の範囲内であれば，先使用権の効力が及び，特許権侵害とはならないと判示した判例である。

受注にいたらず,したがって具体的な製品ができあがっていない段階で先使用権の成立を認めたところに特色がある。ただし，本件で問題となった加熱炉は受注生産品であって，しかも相当高額なものであったから，見積仕様書等の作成自体に相当の費用がかかるものであったのであろう。そうだとすれば，79 条で保護すべき資本の投下という点では,大量生産で低廉な製品について具体的に製品が完成されている状態に比肩しうる準備がなされていると判断しやすい事案であった（中山信弘［評釈］法学協会雑誌 105 巻 8 号〔1988 年〕1147 頁参照)。

判旨も，加熱炉の特殊事情を斟酌することは明言している。
実施形式の変更の論点に関しては，実施形式に具現された発明との「同一性を失わない範囲」を問題にする本判決の説示の前半部分を捉えて，学説には，先使用権が認められるのは,先使用に係る実施形式と均等ないしは置換可能の範囲内に限られると理解するものが少なくない（裁判例では，前掲松山地決［便座カバー］)。しかし，先使用権の成立範囲は，先後願関係と同様に，その後に出願された特許発明との関係で定められるべきものであり,最高裁も同様の立場をとっていると解される。すなわち，上記説示の具体的な適用基準を明らかにした最判の後半部分からは，先使用に係る実施形式に具現された発明（e.g.「イオン歯ブラシ」）が特許発明 A （e.g.「イオン歯ブラシ」）と一致する場合には，その発明の範囲内で自由に実施形式を変更しうるのであって,それが均等ないし置換可能の範囲を越えてたとえば利用発明に相当するようなもの（e.g.「着脱自在のイオン歯ブラシ」）になったとしても構わないが（この場合，利用発明の方に別途，特許が成立しているのであれば,当該特許との関係で実施形式の変更が違法となることがありうることはいうまでもない)，他方で，先使用に係る実施形式に具現された発明（e.g.「塩酸と反応させる……」）が特許発明（e.g.「酸と反応させる……」）の一部に止まるような場合には，実施形式の変更が許される範囲はその一部に限られると読む方が,判旨の理解として素直であるように思われるからである。
ちなみに，学説では，クレイムに記載のない要素が外的付加された場合（本文で紹介した前掲大阪地判［掴み機］や前掲大阪地判［アンカーの製造方法］の事例など）には，広く実施形式の変更を認めるべきであるが，他方で，クレイムに記載のある要素が変更された場合（本文で紹介した前掲大阪地判［配線用引出棒］の事例）には，先使用権の成立が認められるためには代替可能であることが出願時に当業者の技術水準であったことが必要である旨を説く見解も提唱されている（吉田広志「先使用権の範囲に関する一考察」パテント56巻6 号［2003 年］65～72 頁）。

（6） 先使用権を援用できる者の範囲

79 条の先使用権は通常実施権として規定されているから，条文上，相続その他の一般承継の場合を除き，実施の事業とともにする場合，もしくは特許権者の承諾を得た場合に限り移転することができる（94 条 1 項)。
問題の工法を実施する機械設備一式とともに通常実施権を現物出資した場合には，実施の事業とともに移転したと認められる（神戸地判平成 9 ・11・19 判例工業所有権法〔2 期版〕2269 の 28 頁［ホイールクレーン杭打工法]。その他

の例として，判例 71)。また，先使用権者が破産宣告を受けて営業を中止した後であっても,破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用権を譲渡することは可能であるとされた（名古屋地判平成 3 ・7 ・31 判時 1423 号 116 頁［薄形玉貸機]）。また，先使用者といえども特許権が登録されるまでは厳密にいえば通常実施権を有することはできないのだが,その間のいわば将来通常実施権者たりうべき地位も,実施の事業とともにする場合には他に譲渡することができるとする判決がある。この場合，通常実施権の移転の対抗要件とされている登録を備えていなくとも,右地位の移転をもってその後に意匠登録された意匠権者に対抗できるという（札幌高判昭和 42・12・26 下民集 18 巻 1112 号 1187 頁［構築用コンクリートブロックの意匠]）。

なお,特許権者から侵害訴訟を提起されるまでは自己が先使用権を有していることを意識しない場合も少なくないとおもわれる。実施の事業が移転した場合には，( 反対の特約がない限り) 先使用に関する通常実施権も当然に移転するものであって，その点に関する当事者の合意は必要ないと理解すべきだろう。従前の裁判例も，当事者の合意を認定することなく，実施の事業が移転すれば，その点に関する当事者の合意を探求することなく，先使用にかかる通常実施権の移転を認めている（前掲札幌高判［構築用コンクリートブロックの意匠]，前掲神戸地判［ホイールクレーン杭打工法]，大阪高判平成 12・11・29 判例工業所有権法[2 期版]2269 の 67 の 3[同 2 審]）。

ところで，先使用権の移転を受けずとも,先使用権者以外の者が先使用権を援用することができる場合があることに注意しなければならない。すなわち,（1 ）製造・販売に関する先使用権者の下請として製造を行う者であるか，もしくは（2 ）製造・販売に関する先使用権者が販売した実施品を購入して実施する者であれば，先使用権を援用することができる。

具体的には,（1 ）について，先使用権を有する者以外の者が実施したとしても，それが先使用権者の注文にもとづき，専ら先使用権者のためにのみ「機関的な関係において」製造，販売ないし輸出をしたにすぎない場合には，先使用権行使の範囲内に属する，とされて権利侵害が否定された（旧意匠法 9 条につき，判例 70)。

また,（2 ）については，先使用権者の製造，販売する製品を購入して，これを使用したり,他に譲渡したりしたとしても,何ら特許権を侵害するものではない。この場合の購入者は，先使用権者と特に「機関的な関係」がなかったとしても，先使用権を援用することができる。さもないと，先使用権者が製造した製品を販売できる先を見つけることが困難となり,先使用権を認めた意味が失われるからである。この理を説くとともに，先使用権者から連結具を買い受けて屋根を

施工している者に先使用権の抗弁を認めた判決として，判例 71。同様に，先使用権者が製造した型枠を他の者が使用し，賃貸し，または賃貸のために展示しても，実用新案権者はこれを差し止めることができないと帰結する判決もある（前掲東京地判［テトラポッド製造用型枠］)。

判例 70　最高裁昭和 44 年 10 月 17 日判決・民集 23 巻 10 号 1777 頁［地球儀型ラジオ］

**【先使用権を有する者の機関として，先使用権者のために製造，販売，輸出をなした者の行為が，先使用権者の先使用権行使の範囲内に属するとした事例】**

〈事実〉

米国法人訴外 A 社は，地球儀型トランジスタラジオの販売計画を構想し，X1 社の社長である X2 にその製造について研究と協力を求めた。X1 社は，A の基本構想に基づき金型および見本を作成，A の承認を得て本格的な製造に着手し，これを A に納入，A はこれを米国内で販売した。A と X1 との間では契約でラジオの意匠に関する一切の権利は A 社に帰属する旨の条項を取り交わしていたにもかかわらず，X2 はこの見本の意匠について登録出願をなし，本件意匠の登録を受け，その後，X1 に 2 分の 1 の持ち分を譲渡している。その後，A と X1 とで紛争が生じたため，その取引が停止するにいたったため，A は，本件ラジオの製造を Y1，Y2 に依頼することとした。Y1，Y2 は，A との契約に基づき，本件ラジオを A のために製造し A だけに輸出，納入している。

〈判旨〉

A に旧意匠法 9 条の先使用権の成立を肯定するとともに，Y らの行為は A の先使用権の行使の範囲内であるとして，請求を棄却。

① 「善意ニ」について。A は，「右意匠の考案が自己に帰属するものと信じ，したがって，それが他人に帰属することを知らないで」いたので，「善意ニ」実施の事業をなした者に当たる。

② 「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」について。先使用権を主張する者が「自ら直接に，右意匠にかかる物品の製造，販売等の事業をする場合だけを指すものではなく，さらに，その者が，事業設備を有する他人に注文して，自己のためにのみ，右意匠にかかる物品を製造させ，その引渡を受けて，これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である」。したがって，A は，「X1 会社を介し」，その意匠実施の事業をしていた者に当たる。

③ Y らの行為について。Y らは，訴外 A 社の注文にもとづき，もっぱら A 社のためにのみ，「A 社の機関的な関係において」，本件ラジオの製造，販売ないし輸出をしたに過ぎないので，Y 等の行為は，「A 社の右意匠についての先使用権

行使の範囲内に属する」。

〈コメント〉

①については後述(7) に譲る。

②について。出願より前に実施品の販売をなしていただけの者すべてに製造に関する先使用権を主張することを許すと解すると，実施品が転々流通する商品である場合，流通業者のすべてが先使用権を有することになりかねず，かりに他の者に実施品を製造して自己に納入することを依頼することもできるとする判旨③と結合すると，特許権者に多大な打撃を与えることとなろう。販売と製造とでは投下する資本に質的な差異があることが通常であることに鑑みると，「事業」の解釈とするか否かはともかくとして，単なる販売のみで製造に関する先使用権の主張を許すことにはためらいを覚えざるをえない。なお，出願前から実施品の使用をしていた者が当該実施品の使用を継続することに関しては，いずれにせよ特許法 69 条 2 項 2 号を援用することができることに留意されたい。

本件では，米国法人 A は米国内で販売をしていたに過ぎず，日本国内では X1 に製造させていたに止まるが，判旨は，X1 がもっぱら A のためにのみ実施品を製造し，納入していたという点を捉えて，A に先使用権を認めており，射程を限定する構えを見せている。行為の全体を捉えれば，X1 ではなく A が製造，販売の主体であったと見るべきであるということなのであろう（中山信弘［評釈］法学協会雑誌 87 巻 11＝12 号〔1970 年〕1091～1092 頁)。かりに X1 が A のためのみではなく広く一般に実施品を製造し販売していたという場合には，X1 の方がむしろ先使用権者たりうるということになり（もちろん本件では X1 は意匠権者その者であるからこうした議論は当てはまらないが，それはさておくとして)，先使用権者ではない A は先使用権者 X1 から実施品の供給を受ける限度で先使用権を援用できるにすぎず（③の論点)，他の者に実施品の製造を依頼するとその製造行為は侵害を組成することになる。

③について。いったん実施品の製造，販売に関して先使用権を取得すると，他のいかなる第三者にも製造を依頼することができるようになると解すると，先使用権者を特許出願の際現に事業ないしその準備をなしている者に限定した法の趣旨が没却される。ただし，社内の製造部門に製造を依頼することができる以上，その独立した法人となっている製造部門に依頼することもでき，さらには下請に依頼することも可能であると解することができよう。本判決は，先使用権の範囲内であると帰結するに当たって，Y らが A のためにのみ実施品を製造し，納入している点を捉えて，先使用権者 A の「機関的な関係」にあると説いている。先使用権を援用して製造をなすことができる者を限定しようとする趣旨が窺える。

なお，先使用権者から製造を依頼された者ではなく，先使用権者が製造，販売した製品を購入して，これを使用したり，販売する者に関しては，かかる限定は不要と解されるが，この点に関しては，判例 71 を参照。

判例 71　千葉地裁平成 4 年 12 月 14 日判決・知裁集 24 巻 3 号 894 頁［建築用板材の連結具］【先使用権者から連結具を買い受けて屋根を施工している者は，先使用権の抗弁をなすことができるとした事例】

〈事実〉

原告らの意匠権の侵害を理由とする損害賠償請求に対して,先使用権者である訴外 A から建築用板材の連結具（第 2 物件）を買い受けて屋根を施工している被告が先使用権を援用しうるか否かが問題となった。

〈判旨〉

「A が現に第 2 物件の製造販売についての先使用権を有することは前認定のとおりであるから，原告らは，第 2 物件を買い受けた被告に対しても，これを使用して屋根を施工したことについて,本件意匠権の侵害を主張しえないものというべきである。なぜならば，先使用権者からその製造販売に係る物件を買い受けた第三者が，これを通常の用法に従って使用，収益，処分することは，先使用権者の事業自体が当然に予想しているところであって,これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるとすれば,先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり，先使用権者が右事業をすることができなくなって，先使用権を認めた趣旨が没却されることになるからである」。

〈コメント〉

先使用権者から製造を依頼された者が先使用権を援用することは,無限定に認められるものではない（判例 70。③は,「機関的な関係」にあることを要求する）が，逆に，実施品の製造，販売をなしていた先使用権者から実施品を購入した者がこれを使用，販売することに関しては，先使用権の援用を認める必要がある。さもないと，先使用権者は使用，譲渡の先使用権を有している販売先を見つけてこないことには，製造した製品を販売することができなくなる。先使用時の取引先に販売することは可能であるが,使用に関する先使用権を有するのみの取引先を相手にするのでは購入量はたかが知れている。しかし，販売に関する先使用権を有する取引先を相手にしようとしても,今度はその取引先が転売先を見つけることに困難を覚えることになる。また，事業の準備をなしていたに過ぎない先使用権者にとっては，そのような取引先も存在しない。これでは，先使用権の成立を認めた意味がほとんど失われることとなろう。結論として，販売の相手先は誰でも先使用権を援用できると解される。判旨は誠に正当である。本件の控訴審で

ある東京高判平成 7 ・2 ・22 知裁集 27 巻 1 号 23 頁［建築用板材の連結具 2 審］も，先使用権に関わる論点については原判決をそのまま引用している。

(7)　二重発明に限るか否か

ちなみに，特許法 79 条は，先使用権の成立要件として，「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし，又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して」先使用がなされたことを要求している。旧法で単に「善意ニ」となっていたのを書き改めたものである。

この条文の文言からは，特許権者とは別個独立に発明をなした者がいることが必要であり，先使用権者になれるのは，この別個独立の発明者自身か，もしくはこの者から別個独立の発明の内容を知得した者であって特許発明の内容を知らない者であるということになる。裁判例では前者の例が多い。後者の例としては，たとえば，独立考案品の見本品とカタログを入手して事業を開始した者（東京地判平成元・9 ・27 判例工業所有権法〔2 期版〕2037 頁［なす鐶］）や，独立考案者から製品の納入を受け，これを加工して完成品を製造販売していた者（大阪地判平成 5 ・7 ・22 判例工業所有権法〔2 期版〕5479 頁［田畑用発芽助長保護マット］）など。誰が発明したのかということは分からないが，特許権者とは無関係に発明され，それを先使用者が知得したと認めた判決もある（神戸地判平成 9 ・11・19 判例工業所有権法〔2 期版〕2269 の 28 頁［ホイールクレーン杭打工法］）。

学説のなかには，より広く先使用権を認める見解もある。条文の文言どおりに二重発明を起源とする場合に限定すると，知得経路が特許発明と同一起源に至る場合に 79 条の先使用権を得ることができないことになるが，これでは発明者等から発明の内容を開示された者や，特許発明が公知の技術であった場合にこれを先使用していた者，出願権を譲渡した場合の発明者，冒認出願について特許が付与された場合の真の発明者等に先使用権の成立が認められず，不当であるというのである。そして，現行法の解釈としても，「公正な方法」によって知得した場合には先使用権が成立すると考えるべきであると主張する（中山信弘・工業所有権法（第 2 版増補版・2000 年・弘文堂）468 頁）。

とはいうものの，いずれにせよ，少なくとも，発明者から直接，発明の内容を開示された者や，出願権を譲渡した場合の発明者などは，先使用権の成否によるのではなく，開示の際に締結しているはずの契約や出願権の譲渡の際の契約の解釈を優先させて，使用を継続することができるか否かを決するべきであろう。裁判例では，この問題が争点となったものはないが，特許発明について発明者から人を介して発明の内容を知らされて先使用していた者であるとか（前掲札幌高

判［構築用コンクリートブロックの意匠]），冒認者に特許権が付与されてしまった場合の真の発明者の使用者か（東京地判平成13・1・30平成11（ワ)9226［写真付葉書の製造装置］）もしくは真の発明者から発明の内容を知らされて先使用していた者（前掲大阪地判［飴菓子製造装置］，なお旧意匠法9条につき判例70参照）のように，知得経路が同一起源に至る場合について，先使用権の成立を認めた判決がある。

実務の指針

先使用権に関して，注意すべきは，実際に実施をなしていた者以外の者でも先使用権を主張ないし援用することができるとされていることである。

第1に，特許出願の際，先使用権者自身が直接，製造をなしていなかったとしても，先使用権者となりうる。たとえば，他人に実施品の製造を依頼して自己に対してのみ引き渡させていた場合であるとか（判例70)，ワンマン社長の下，一体となって行動している同族会社の一が実施していた場合の統帥的な立場にある会社などである。

第2に，先使用権者以外の者も先使用権を援用することができる。たとえば，先使用権を有する者の下請や機関として実施品を製造する者であるとか（判例70)，先使用権者が販売した実施品を購入してこれを使用したり販売したりする者である（判例71)。

最後に，先使用の立証の問題について付言しておこう。先使用権の争いを生ずるのは，特許出願日から数年以上後のことになるのが普通であり，先使用権者は，そのような過去の実施行為を証明しなければならない。実施品がそのまま残っている場合はよいが，変質しやすい有機化学（生化学）製品や，製品では立証できない方法の内容の場合には立証に困難が伴う。将来の争いが予想される場合ならば(たとえば，ノウハウ維持のためにあえて自らは特許出願をしない場合など)，公証人や専門家（e.g.化学者）の証明書（e.g.事実実験公正証書，確定日付，私書証書の認証，鑑定書）を作成しておく等の手段もあろう（詳しくは，棚町祥吉「知的財産権の保全と公証制度（1）～（3）」発明89巻10～12号〔1992年〕，簡便には，梅本吉彦「知的財産紛争予防手段としての公証制度」特許管理43巻11号〔1993年〕1463～1464頁を参照)。一般的には，技術に関する記録を作成・保存しておく注意が必要である。

ところで，被告に先使用権が成立する場合には，秘密に実施されているものでない限り，通常，原告の特許は新規性喪失という無効事由を内包しているはずである。無効となることが明らかな特許権に基づく権利行使を権利濫用とする

判例法理が確立して以来，裁判例では，先使用権の成立を認めたので，無効の抗弁について審理判断を省略したものもあるが（東京地判平成 12・4 ・27 判時 1723 号 117 頁［芳香族カーボネート類の連続的製造法］，東京高判平成 13・3 ・22 判例工業所有権法[2 期版］2037 の 82 頁［同 2 審]），先使用権の成立を認めつつ，だめ押し的に無効の抗弁について判断するものや( 東京地判平成 12・1 ・31 判例工業所有権法[2 期版］2269 の 46 頁［整腸剤],東京地判平成 13・9 ・6 平成 12（ワ）612[自動巻線処理装置]，東京高判平成 14・9 ・10 平成 13（ネ）5254［同 2 審]），特許が無効であると認定しつつ，だめ押し的に先使用権の成立の抗弁についても判断するものがある（東京地判平成 13・1 ・30 平成 11（ワ)9226[写真付葉書の製造装置]，東京地判平成 13・2 ・27 平成 11（ワ）15003[熱交換器用パイプ]，東京高判平成 14・3 ・27 判時 1799 号 148 頁［同 2 審]）。新規性喪失という無効理由があるとしても，訂正で瑕疵が治癒する可能性がある場合には無効となることが明らかとはいえなくなるので，先使用権の抗弁に独自の意義が認められることになろう（公知技術除外説の適用により権利範囲が限定解釈される可能性もある）。

（田村　善之）

## ３．先使用権に関する判例検討－立証手段を中心に－

### （１）先使用の事実の証明が正面から争われた裁判例

①東京地判平成５年５月２８日判工〔２期〕２０３７の９頁〔石英ガラスルツボ〕

成立に争いがない甲第一号証の一及び二、乙第一九号証ないし乙第二二号証、乙第三二号証、乙第三三号証、証人松村光男の証言により成立を認める乙第九号証、乙第一〇号証、乙第一三号証、証人小池隆平の証言により成立を認める乙第六号証ないし乙第八号証（ただし乙第六号証の添付書類１及び３については成立に争いがない）、乙第一七号証、乙第一八号証、証人藤ノ木朗の証言により成立を認める乙第一一号証、乙第一二号証、乙第一六号証、乙第二三号証の一ないし三、添付書類１及び２、添付書類９の３については本文及び証人松村光男の証言（第一回）により成立を認め、その余については成立に争いない乙第二四号証、添付書類１及び２については本文及び証人松村光男の証言（第一回）により成立を認め、本文については成立に争いがない乙第二五号証、添付資料１ないし４については本文及び証人藤ノ木朗の証言により成立を認め、本文については成立に争いがない乙第二六号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第一号証の一ないし四、乙第二号証、乙第三号証ないし乙第五号証、乙第一四号証、乙第一五号証、乙第四七号証、証人小池隆平、同松村光男（第一回、第二回）、同藤ノ木朗の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認定することができる。

（１～５　中略）

６　被告は、半透明石英ガラスルツボの製造販売の開始以来、製品の半透明石英ガラスルツボを、一個一個製造番号を記載した「高純度半透明石英ガラスルツボ検査表」を付してビニール袋に入れ、段ボール箱で梱包して、出荷していたが、製品の内、出荷されなかったもの約五〇〇個を、当初は被告の武生工場内のプレハブ倉庫に保管していたところ、その後保管場所を順次変更しながらも現在まで保管を続けてきた。

右のように保管されていた半透明石英ガラスルツボのうち、本件特許発明の出願より前に製造された一二ロットに属する八九個の中から各ロット一個ずつ、（一）昭和四八年二月五日に製造された製品（製造番号二〇五〇二二）、（二）同月二三日に製造された製品（製造番号〇二三〇二二）、（三）同年三月二八日に製造された製品（製造番号〇二八〇三二）、（四）

同年四月二一日に製造された製品（製造番号八二一〇四三）、（五）同月二三日に製造された製品（製造番号一二三〇四三）、（六）同年五月一七日に製造された製品（製造番号二一七〇五三）、（七）昭和四九年四月一一日に製造された製品（製造番号二一一〇四四）、（八）同年八月一二日に製造された製品（製造番号二一二〇八四）、（九）同月一三日に製造された製品（製造番号七一三〇八四）、（一〇）昭和五一年八月二五日に製造された製品（製造番号三二五〇八六）、（一一）同年九月一三日に製造された製品（製造番号四一三〇九六）、（一二）同月一四日に製造された製品（製造番号一一四〇九六）を選び出してその不純物量、材質を分析した結果は、別紙「保存ルツボの分析一覧表」記載のとおりであった。

したがって、右一二個の半透明石英ガラスルツボは、いずれも、請求原因四で分説された本件特許発明の構成要件２（石英ガラスルツボであること及び不純物の量）及び３（石英ガラスの材質）を充足するものである。

また、右一二個のガラスルツボは、右２ないし４認定のとおり本件特許発明の構成要件１（シリコン単結晶引上用に供される石英ガラスルツボであること）及び４（製造方法）をも充足するものである。

以上１ないし６認定の事実によれば、被告が昭和四八年一月から実施していたシリコン単結晶引上用に供される半透明石英ガラスルツボの製造方法は、本件明細書の特許請求の範囲に記載された方法と同様であり、右方法によって製造された製品である半透明石英ガラスルツボの不純物の量及び材質特性についても、少なくとも相当数のものが客観的に見て右特許請求の範囲に記載された不純物の量及び材質特性の要件を充足していたものであり、かつ、被告は、本件特許発明の内容を知らないで同一の発明をしたヘラウス社から右発明を知得して、原告の本件特許出願時である昭和五二年三月一七日以前から、本件特許発明を実施してきたものであるから、被告が右実施品と同一の製品である被告製品を製造、販売することは、先使用による通常実施権の範囲内の行為と認められる。

三　原告は、被告が本件特許出願前に本件特許発明の構成要件を充足する石英ガラスルツボを製造していたことを否認し、種々主張するので検討する。

１　原告は、保存ルツボ個数が不自然である、保存ルツボ個数、保存目的、分析、原料とルツボとの特性との関係についての被告側証人の証言に矛盾がある、原告の検査表に関する証言に矛盾がある、被告の提出したルツボの分析値が不自然であるなどとして右保存品が被告主張の時期の製品であるとの趣旨の証拠は信用できないと主張する。

（一）保存ルツボの個数の点について、原告は、保存ルツボの個数が、当初乙第七号証、乙第一〇号証、乙第一一号証においては合計八九個とされていたのが、平成元年一二月一三日証人松村の証言以降は、合計五〇〇個に変化しているとしてこれが不自然であるという。

しかしながら、前記各書証を見ると、乙第七号証、乙第一一号証には、昭和五二年三月までに製造した石英ルツボが合計八九個保存されている旨、前記保存ルツボから製造番号の異なるものを一二個抜き取り分析した旨が明示されているが、それ以外の保存ルツボの有無についてはふれられておらず、また乙第一〇号証は右乙第七号証添付の一覧表を引用したに止まるものであり、右乙第七号証の趣旨に反するものではない。

したがって、後の証言によって保存ルツボの総数が右時期より後の製品や原告製品を含めて約五〇〇個であるとされても、矛盾するわけではなく、先使用の事実の証拠として本件特許出願前の製造にかかる保存ルツボのみを取り上げて報告書に記載することもありがちなこととして理解できるから、取立てて不自然な変遷があるとすることはできない。

②大阪地判平成７年２月１４日判工〔２期〕５３５９の４３頁〔すしのねた材〕

１　証拠（乙第一号証の１～７、第二号証、検乙第一号証ないし第三号証、証人玉田、証人新田）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

（一）被告は、昭和四四年に千日製糖株式会社の商号で設立された、生鮮食料品、加工食料品の販売等を業とする会社であり、寿司については、厚焼卵、干瓢、高野豆腐等の巻寿司の具の材料を取引先に納入していた。

（二）取引先においては、通常の巻寿司のほか、巻寿司の具を薄焼卵で巻いたものを芯にして、更に米飯と海苔で巻き込む寿司を上巻寿司と称して販売することもあったところ、巻寿司を作るのには手間がかかるので、大量に作る必要のある時には大変忙しく、その作業の省力化が求められていた。

被告は、右のような取引先の要望を知り、昭和六二年一二月頃、当日は米飯と海苔で巻き込むだけで上巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを、前もって数多く作っておけば大変便利である旨助言をした。

これに対し、取引先から、それならむしろ被告の方で、予め寿司の具を

薄焼卵で巻いて丸棒状にしたものを作って納入してほしいとの要望があったため、被告は、これを商品化してイ号物件として製造販売することを決定した。

（三）昭和六三年一月初め、被告は、イ号物件の製造販売を始め、「太巻芯（特）」と称してライフストア、イズミヤ等の量販店に納入した（現在も、「千日の太巻芯（特上）」と称している。）。

右ライフストアにおいては、同年一月初めに、被告から試験的に数店舗（スーパーマーケット）でイ号物件を仕入れ、同月一五日には、全店で仕入れを始めた。

そのうち、同月一五日に、被告がライフストアの南港センターにイ号物件（太巻芯（特））を納品し、これを南港センターが検品した際の、ライフストア塚本店用の二〇本（単価一二五円）分についての納品書兼仕入伝票が乙第二号証添付の伝票である。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

２　右認定に関し、原告は種々主張するが、以下のとおりいずれも採用することができない。

（一）原告は、証人玉田の証言は信用できないとし、その理由として、（１）同人はライフストアの従業員としての資格ではなく、個人としての資格で証言していること、（２）乙第二号証添付の伝票に記載されているイ号物件の仕入日時が昭和六三年一月一五日であり、本件考案の実用新案登録出願の直前であって不自然であること、（３）証人玉田がイ号物件を考案して被告に持ち込んだとしており、証人新田の証言と矛盾すること、（４）乙第二号証添付の伝票に記載されている仕入本数はわずか二〇本であり、ライフストアのような大型店の仕入本数とは考えられないことを挙げる。

しかし、証人玉田は、ライフストアの上司の許可も得たうえ、当時の担当者として出廷し証言しているのであるから、純然たる個人として証言しているとは言い難いのみならず、仮に個人としての資格で証言しているとしても、だからといって直ちにその証言には信用性がないといえないことは明らかであるし、乙第二号証添付の伝票に記載されているイ号物件の仕入日時についても、本件考案の実用新案登録出願の直前であるからといって特段不自然とはいえない。

また、証人玉田の証言は、最初にイ号物件の取引を持ち掛けたのはライフストア側であるというにすぎず、証人玉田がイ号物件を考案したするものではないのに対し、証人新田の証言は、被告が、当日は米飯と海苔で巻き込むだけで上巻寿司ができるように、寿司の具を薄焼卵で巻いたものを

前もって数多く作っておけば大変便利である旨助言したところ、取引先から、それならむしろ被告の方で、予め寿司の具を薄焼卵で巻いたものを作って納入してほしいとの要望があったことから、被告はこれを商品化してイ号物件として製造販売することを決定した、というものであって、両証言は何ら矛盾するものではない。

乙第二号証添付の伝票に記載されている仕入本数が二〇本であることも、ライフストアと被告との間でイ号物件の取引を開始した直後のことであり、また、ライフストア塚本店一店分の伝票であるから、格別異とするに足りない。

（二）原告は、証人新田の証言も信用できないとし、その理由として、（１）ライフストア他多数の店にイ号物件を販売したというにもかかわらず、乙第二号証添付の伝票以外の証拠が提出されていないこと、（２）証人新田がイ号物件を考案したとしており、証人玉田の証言と矛盾することを挙げる。

しかし、イ号物件のように単価の高くない商品（一本一二五円）二〇本の、しかも昭和六三年一月という相当前（訴え提起時点で六年以上前）の時点での取引について、伝票等が残っていないことは止むを得ない面もある。また、証人新田の証言と証人玉田の証言が矛盾するものでないことは前記のとおりである。

（三）原告は、乙第二号証に添付された写真の物品が、昭和六三年当時の製品であると認めることは困難であり、しかも、右物品と同号証添付の伝票との関連性を立証するものは何ら提出されていないと主張する。乙第二号証に添付された写真は、被告が現在製造販売しているイ号物件の写真（検乙第一、第二号証と同じもの）であって、現在のイ号物件と同一構成の商品が昭和六三年一月当時被告によって製造販売されていたことを示すために乙第二号証に添付されたものであり、当時の商品そのものを撮影したものでないことは乙第二号証自体から明らかであるが、乙第二号証の記載（添付の伝票には品名が「太巻芯（特)」と記載されている。現在も、「千日の太巻芯（特上)」と称している。）並びに証人玉田及び証人新田の各証言により、被告が昭和六三年一月当時製造販売していた商品が現在のイ号物件と同一構成のものであることを優に認めることができるのである。

（２）その他の裁判例における事実認定例

③東京地判昭和３６年１２月２３日下民集１２巻１２号３１７６頁〔地球型ラジオ〕

〔訴外〕スチブンス社と原告ニユーホープ実業株式会社との間に成立した昭和三十三年二月一日の製造販売契約において、対象とされたラジオ受信機の意匠および原告ニユーホープ実業株式会社がスチブンス社のため製造して引き渡したラジオ受信機の意匠が、本件登録意匠と同一であつたかどうかについてみるに、その成立に争いのない甲第四号証、丙第一号証、同第二号証の一、二、および、原本の存在およびその成立に争いのない丙第三号証ならびに証人古田重郎の証言によつて成立を認めうべき丙第四から第七号証の各記載、および、証人古田重郎、同大原弘および同高山仲彦の各証言ならびに原告兼原告ニユーホープ実業株式会社代表者新井実本人尋問の結果（ただし、後記信用しない部分を除く。）を総合すると、昭和三十三年一月末日スチブンス社のクラインおよびベントリーと、原告ニユーホープ実業株式会社の代表権限を有する取締役大原弘および社員高山仲彦との間に、製造されるべきラジオ受信機の意匠について折衝が行われた結果、スチブンス社の提案した意匠と、当時すでに原告ニユーホープ実業株式会社において考案されていた意匠とを参照し、原告会社の技術陣において、さらに検討したうえ完成すべき意匠によつてラジオ受信機を製造して、スチブンス社に引き渡すべきこととしたこと、したがつて、契約当時において、契約の対象物の意匠は、いまだ具象化されなかつたとはいえ、その大綱において一致し、若干の修正や技術的な処理にともなう変更については、製造を担当する原告ニユーホープ実業株式会社に一任されていたのであるから、登録意匠を含みこれに類似する範囲の意匠が契約の対象とされたものであること、が認められる。原告兼原告ニユーホープ実業株式会社代表者新井実の本人尋問の結果中、この認定に抵触する部分は他の証拠と対比して十分の信用をおくに足りない。

以上の認定したところによると、スチブンス社は、本件意匠の登録出願の際、原告ニユーホープ実業株式会社に、本件登録意匠と類似する意匠によるラジオ受信機を製造させていたこと、および原告ニユーホープ実業株式会社の製造は、もつぱらスチブンス社に引き渡すために、されたものであることは明らかであるから、このような事実関係のもとにおいては、スチブンス社は本件登録意匠につき、善意で製造販売の事業をしていたもの、と認めるのが相当である。

④名古屋地判昭和５９年２月２７日無体集１６巻１号９１頁〔ウオーキングビーム〕

- 発明の完成について

被告らは、原告が広畑製鉄所に見積仕様書を提出した時点ではいまだ発明を完成していなかつた旨主張する。
しかしながら、「発明とは自然法則を利用した技術的思想」（特許法二条一項）であるから，本件のごとく物の発明において発明が完成したといえるためには、単に課題の提示だけでその物の具体的構成が示されていないものや解決方法について述べられていてもその物の構成によつてその解決がもたらされないものを除くものの、その物を製造するに足りる完全な製作図面もしくはその物自体が製造されていなければならないと解すべきではなく、製作図面等によつて課題の解決をもたらす具体的な物の具体的構成が示され、それによつて物の製造が一応可能となつている状況に至れば、物の発明としては完成しているというべきである。

これを本件について見るに、原告は富士製鉄から電動式ウオーキングビーム式加熱炉の引合を受け、同社に対し、見積仕様書（甲六号証の四九）等を提出したのであるが、右見積仕様書等によれば、当業者は当時原告が解決せんとしていた課題がいかなるものであり、またその課題を解決すべく具体的製品の基本的核心部分の構造がいかなるものかを読みとることができ、しかも証人吉本弘、同津田朋輝、同吉野喬雄の各証言によれば、右見積仕様書等とその基礎となつた甲六号証に綴られた各種の計算もしくは図面を併せれば原告が当時製造しようとしていた電動式ウオーキングビーム式加熱炉の製造も可能であると認められるから、かかる事実を総合すれば、原告が右見積仕様書等を富士製鉄に提出したころには、原告は電動式ウオーキングビーム式加熱炉の発明を完成したと認めるのが相当である。

したがつて、以上によれば、前記被告らの主張は失当である。

もつとも証人吉野喬雄の証言によれば、現実に電動式ウオーキングビーム式加熱炉をつくるためには、さらに最終製作図（工作設計図）を作ることが必要であり、それには相当の日時を要することを認めることができ、しかも原告が右最終製作図をつくつてなかつたことは前記のとおりであ

るが、いまだ右事実をもつて発明が完成していないといえないことは前記のとおりであるから、右事実は前記認定を左右するものではない。

- 事業の準備について

被告らは、原告は見積仕様書を提出したにすぎないから、いまだ事業の準備をしていたことにならない旨主張する。

しかしながら、先使用の制度は、特許発明出願の際、現に善意に国内において該特許発明と同一の技術的思想を有していただけでなく、さらに進んでこれを自己のものとして事実的支配下に置いていた者について、公平の見地から出願人に権利が生じた後においてもなお継続して実施する権利を認めたものと解すべきであり、かかる趣旨からすると、先使用権が発生するための要件である「事業の準備」をなしていたといいうるためには、いまだ試作や試験、研究の段階では足りないものの、当該発明を完成し、その発明を実施の意図をもつて現実にその実行に着手した実績が客観的に認識されればそれで足りると解すべきである。

これを本件について見るに、前記認定の事実によれば、原告は富士製鉄に電動式ウオーキングビーム式加熱炉の見積仕様書等を提出したもののいまだ同社から注文を受けてなかつたため最終製作図は作成されていなかつたが、同社から注文を受け、広畑製鉄所との間で細部の打合せを行えば最終製作図面を製作可能な段階まで準備していたのであり、右事実に弁論の全趣旨および証人津田朋輝の証言によつて認められる、ウオーキングビーム式加熱炉は引合から受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産製品ではなく個別的注文をえて始めて生産にとりかかるものであり、あらかじめ部品等を買い備えるものでないことを併せ考えれば、原告が富士製鉄から引合を受け前記認定のとおり準備した以上、単なる試作、試験もしくは研究の域を越えて、現実にその準備に着手したというべきである。

してみると、原告の右行為は「事業の準備」に該るというべきであるから、これに反する前記被告らの主張は失当である。

控訴審である名古屋高判昭和６０年１２月２４日無体集１７巻３号６６４頁でも、若干の証人の追加がある他は、特にめぼしい新証拠の提出はないようである。上告審である最判昭和６１年１０月３日民集４０巻６号１０６８頁は原審の認定事実を適法としてそのまま確認。

⑤東京地判平成３年３月１１日判工〔２期〕６５５８頁〔汗取バンド〕

証拠（以下別個に掲げたもののほか、証人小川及び平井）によれば、（１）　被告岩澤産業は、　昭和五九年三月三〇日、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた（乙一の一）が、その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた、（２）被告岩澤産業は、以前からの取引先であり、平井靴下という商号をもつて靴下等の製造業をしている平井清博にこの見本を渡して試作品の製造を依頼した、（３）平井は、被告岩澤産業の指示に従つて試作品を製作した、（４）被告岩澤産業は、同年五月二〇日ころ、平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入した、（５）この当時、被告岩澤産業は、本件意匠を知らなかつた、（６）被告岩澤産業は、同年六月三〇日、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受け（乙一の二）、このときも下請けとして右平井にこの製品を製造させたうえ、これを同年七月二七日及び八月二日に新道繊維工業に納入した（乙五一の三、五六の二、六一の二、六二の二並びに六三の二及び三）（以上につき乙六五）、（７）被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ（乙五一の三、五二の三、五三の二、五四の二及び五五の二）、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡している（乙五六の二、五七の二、五八の二、五九の二及び六〇の二）、（８）右試作品及び正式発注に係る製品から現在の被告製品に至るまで、被告岩澤産業の製造販売する製品は、同一の意匠である、以上の事実が認められる。

右認定事実によれば、被告岩澤産業は、原告が本件意匠の意匠登録出願をした昭和五九年五月二八日当時、本件意匠を知らないで、被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ、かつ、それ以降現在に至るまで、同一の態様で被告製品の製造販売を行つてきたものと認められる。

⑥千葉地判平成４年１２月１４日知裁集２４巻３号８９４頁〔建築用板材連結具〕

成立に争いがない甲第一三号証の一ないし三〔注・実用新案登録願およびその添付図面〕、乙第二六号証、第五九号証、証人竹本出の証言により原本が存在し、かつ、真正に成立したものと認められる乙第五五号証〔注・ヤマコが作成した設計図〕、右証言及び証人辻智之の証言を総合すれば、ヤマコは、昭和五九年四月、本件意匠を知らないで第二物件を含む面構造材の連結装置（以下「ヤマコ物件」という。）の設計図を作成し、同年五月、ヤマコ物件について実用新案登録出願（いわゆるサンライン出願、実願昭五九一〇六七八六六。ただし、考案の名称は「長尺板の継手」となっており、また、添付図面における捨板の意匠は、本件意匠及び右設計図とは若干異なり、段状に下る平坦状部分を有していない。）をするとともに、ヤマコ物件の生産のための機械を発注し、同年一〇月、右機械が完成すると、ヤマコ物件の試作及び右試作品を使用した性能の検査などを行ったこと、昭和六一年一月一〇日サンラインが設立され、その設立と同時に、ヤマコが従前有していた屋根材の製造のための設備一切がサンラインに移転されたこと、被告はサンラインから第二物件を買い受けているものであることを認めることができる。

ところで、意匠法二九条にいう「事業の準備」とは、意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者又はこの者から知得した者が、その意匠につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味するものと解すべきところ（特許法七九条に関する最判昭和六一年一〇月三日民集四〇巻六号一〇六八頁参照）、右認定の事実によれば、ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成していたばかりか、これについて実用新案登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第二物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推認することができ、また、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものと認められる。そうすると，たとえ、第二物件の意匠が本件意匠又はこれに類似する

意匠の範囲に属するとしても、ヤマコは、第二物件の意匠の実施及び右第二物件の製造販売という事業の目的の範囲内において、本件意匠権について先使用権を有するものというべきである。そして、前認定のとおり、ヤマコは、昭和六一年一月一〇日、サンライン設立と同時に、従前の屋根材の製造のための設備一切をサンラインに移転したのであるから、右実施の事業とともに右先使用権をサンラインに移転したものと認められる。

控訴審である東京高判平成７年２月２２日知裁集２７巻１号２３頁は、意匠権侵害にかかわる部分についてはそのまま原審判決を引用。確定。

⑦大阪地判平成７年７月１１日判工〔２期〕２０４１頁〔アンカーの製造方法〕

被告は、本件特許発明の出願日である昭和五九年一一月二九日より前の昭和五八年夏以降、既に下請業者に先使用方法を使用してアンカーを製造させていたものであり、このアンカーを現実に他に販売したとの事実を認めるに足りる証拠はないものの、昭和五八年後半には、以前から取引のあった工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和商事株式会社に対し先使用方法を使用して製造したアンカー（ニ号物件）のサンプルを示して売り込み、同社との間で右アンカーを同社に対し継続的に売り渡す旨の合意を成立させ、昭和五九年五月頃、同社の求めに応じて右アンカーの最終製作図面を提出して同社の承認を得、ほどなく同社から三か月後の納期の約束で右アンカー三〇万本の注文を受け、右売買契約の解除後も先使用方法の改良を重ね、ハ号物件が完成した昭和六〇年暮頃から大阪戸樋受製作所等を通じて本格的にアンカーを販売するようになった、というのであるから、本件特許発明の出願の際、現に日本国内において、少なくとも先使用方法を使用してアンカーを製造し、先使用方法を使用して製造したアンカーを販売するという事業の準備をしていたということができる。

⑧東京地判平成１１年１１月４日判時１７０６号１１９頁〔芳香性液体漂白剤組成物〕 先使用否定

被告は、前記のとおり、被告の依頼により小川香料が昭和五七年五月ころに作成した研究報告書（乙五）に香料の一つとして「フロロパル」が挙げられていることを根拠に、芳香性液体漂白剤組成物に「フロロパル」を使用することについて先使用による通常実施権を有すると主張している。

そこで検討すると、被告が家庭用かび取り剤の香料として「フロロパル」の使用を開始したのは昭和六二年一二月二日であること、本件特許権二の出願年月日が同六一年三月三日であることは、前述のとおり争いがないから、被告が本件特許権二の出願の際現に日本国内において本件特許発明二の実施である事業を行っていたものとは認められない。

右報告書は、効果がすぐれていると考えられる香料を二四種類列挙するものであるところ、仮に、被告がその中から「フロロパル」以外の香料を家庭用かび取り剤に使用していたとしても、「フロロパル」について本件特許発明二の実施に当たる事業を行っていたということはできない。

また、右の報告書は、時間が経過しても安定しており、かつ、次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料につき、本件特許権一を含む先行技術について追試を行うとともに新しい香料素材を求めることを目的とするものであること（乙五）、被告が本件被告製品に添加する香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり、その際も、右報告書を参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されていること（乙二三）、本件特許権二の出願以前に、被告において、例えば「フロロパル」又はその原材料を購入してこれを「カビキラー」の香料として使用する準備をしていたなどの事情をうかがわせる証拠もないことに照らすと、被告が「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用するという「事業の準備をして」いたと認めることもできない。

したがって、先使用による通常実施権についての被告の主張は、採用することができない。

⑨東京地判平成１４年６月２４日判時１７９８号１４７頁〔６本ロールカレンダー〕 先使用否定

上記認定した事実によれば，被告が，本件特許出願の際，現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない。その理由は以下のとおりである。

すなわち，〔１〕被告は，三晃プラスチックからの打診を受けて，６本ロールカレンダーを提案し，その過程で本件図面を作成したが，本件図面は，装置の大まかな構造を示すものであって，寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって，あくまでも概略図にすぎないこと，〔２〕被告は，三

晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか，提示したのかどうか）について不明であること，〔３〕被告が三晃プラスチックに対して提案した「Ｍ＋１型」カレンダーについて、本件図面の他に，製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと，〔４〕一般に，高分子用カレンダーのような装置については，顧客の要望にあわせて設備全体の仕様，ロールに用いる材質等を決め，設計を行う必要があるところ，製造，販売するための手順，工程，フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと，〔５〕被告において，Ｍ＋１型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には，確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが（乙２２ないし２４），Ｍ＋１型ロールカレンダーについては，このような作業が全くされていないこと，〔６〕確定仕様書には，ロールの形状，寸法，運転速度，周速比，駆動電動機の種類や能力，伝導装置の構成，温度制御の方式，対象となる処理材料等のすべてにわたり，具体的，詳細な内容が記載されるが，そのような書面が存在しないこと等の事実に照らすならば，被告は，本件特許出願時において，本件発明の実施について，実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって，被告において本件発明を即時実施する意図を有しており，これが客観的に認識される態様，程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。

（３）裁判例のまとめ

１．先使用の事実について、本証を支える証拠の実質的証拠力が直接争われた例は二つしか見あたらないために（反証に関しては、文書作成日の真正性が否定された例や、証言内容の真正性が否定された例が少なからずある）、公表された裁判例のみから必要な立証手段を詳細に検討することは困難である。

２．物の発明に関しては、設計図、契約書や伝票、研究報告書等で、第三者との間に取り交わされたり、第三者に対して提示された書面については、比較的おおらかに証拠（書証）として採用され、実質的証拠力が認められている。また文書以外の有体物（未出荷の製品在庫等）についても、それなりの管理態勢を整えていれば製造年月日について証拠力が認められている。

これに対して内部的な書面については、直接の証拠として採用された例も採用

されなかった例も見あたらないため、その実質的証拠力は不明である。

　また、上記の物証（物的証拠）以外にも、会社内外の証人も人証（人的証拠）として採用される例が少なくないが、公表裁判例からはその証言内容を窺うことはできない。

３．物を生産する方法の発明に関しては、当該方法により生産された製品のサンプルや製作図面（いずれも第三者に提示されたもの）について、実質的証拠力を認めた例がある。

４．単純方法の発明については、そもそも先使用権に関する裁判例が見あたらない。

（島並　良）

## ４．先使用権に関する事件の分析

### （１）概要

訴訟の場において先使用権がどの程度活用されているか、先使用権についてどのような判断がされているか、を把握することを目的として、先使用権に関連する事件を抽出し、その統計を取った。

また、侵害事件と併せて考慮することで、先使用権の利用状況が把握できるものと認められる。

### （２）判例抽出方法

母集団としての侵害事件数を把握するために、商用データベース「ＬｅｘｉｓＮｅｘｉｓ」において、「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」と「侵害」の積集合をキーワード検索した。

次に、先使用権に関連する事件の抽出であるが、裁判所の知的財産権判例データベースにおいて、権利種別として、特許権、実用新案権、意匠権を選択し、「先使用」をキーワード検索した。商用データベース「ＬｅｘｉｓＮｅｘｉｓ」では、「特許法」、「実用新案法」、「意匠法」と「先使用」の積集合をキーワード検索した。また、第一法規の判例体系ＣＤ－ＲＯＭにおいて、民刑区分を民事、法条を特許法、実用新案法、意匠法とし、「先使用」をキーワード検索した。これらの和集合に、先使用権に関する文献において引用された判例を加え、さらに判決を精読することにより、先使用権に関連する事件、先使用権が争点となった事件、先使用権が認定された事件を抽出した。

### （３）分析

侵害事件、先使用権の抗弁がなされた事件、先使用権が争点となった事件、先使用権が認定された事件の年次推移を別表１に掲載する。地球儀型トランジスタラジオ意匠事件（昭和44年10月17日）以降の事件を対象とした。

侵害事件数、先使用権の抗弁がなされた事件数共に増加傾向が見られる。

また、先使用権が争点となった事件と先使用権の主張が認定された事件について比較すると、地球儀型トランジスターラジオ意匠事件以降では92件中48件が認定されていたところ、ウォーキングビーム式加熱炉事件（昭和61年10月３日）以降に限ってみると、68件中41件が認定されており、先使用権の主張が認定される割合が増加している。ウォーキングビーム式加熱炉事件では、発明の完成や、事業の準備、実施形式の変更について判示された。その後の先使用権に関する訴訟では、ウォーキングビーム式加熱炉事件における判示事項を踏まえ、先使用権の

抗弁が適切に行われ、裁判においても妥当な判決がなされることで、先使用権の認定率が向上していると言えるのではないか。

また、「資料５　先使用権に関する判例分類」では、先使用権に関する裁判所の判断に関する記載の抽出を行っているので、併せて参照されたい。

（事務局）

## ○侵害訴訟における先使用権の主張と認否について

| | | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁 | 先使用権を認定した判決数 | 1 | | | | | | | | | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | 1 | | | | | | | | | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 1 | | | | | | | | | |
| | 侵害訴訟判決数 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | | | | | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | 侵害訴訟判決数 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 地裁 | 先使用権を認定した判決数 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| | 侵害訴訟判決数 | 6 | 17 | 19 | 27 | 16 | 10 | 19 | 20 | 16 | 12 |
| 合計 | 認定／争点／抗弁／判決 | 1／1／1／8 | 1／2／2／23 | 0／2／3／25 | 0／2／3／35 | 0／2／2／24 | 0／1／1／16 | 1／2／2／25 | 0／2／2／27 | 1／2／3／20 | 0／1／1／19 |

| | | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | | | 1 | | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | | | | | 1 | | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | | | | | | | 1 | | |
| | 侵害訴訟判決数 | 2 | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | |
| 高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | | 1 | | | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 1 | | | 1 | | | 1 | | | |
| | 侵害訴訟判決数 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 地裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 侵害訴訟判決数 | 17 | 13 | 9 | 7 | 13 | 30 | 20 | 18 | 12 | 13 |
| 合計 | 認定／争点／抗弁／判決 | 0／0／1／24 | 0／0／0／16 | 0／1／1／20 | 0／1／1／15 | 0／2／2／21 | 1／1／2／35 | 2／2／3／31 | 1／1／2／28 | 1／1／1／13 | 0／1／1／14 |

| | | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | | | | | 1 |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | | | | | | | 1 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | | | | | | | | | 1 |
| | 侵害訴訟判決数 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 |
| 高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | 2 | | | 2 | | 1 | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | |
| | 侵害訴訟判決数 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 地裁 | 先使用権を認定した判決数 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | 4 | | 1 | |
| | 先使用権が争点となった判決数 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | 6 | 1 | 1 | |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 7 | 2 | 3 | |
| | 侵害訴訟判決数 | 9 | 12 | 16 | 13 | 6 | 13 | 9 | 9 | 24 | 20 |
| 合計 | 認定／争点／抗弁／判決 | 1／2／3／15 | 0／0／0／14 | 2／2／2／21 | 3／3／4／28 | 2／3／3／11 | 0／0／0／22 | 6／8／9／14 | 0／2／3／14 | 2／2／4／36 | 1／1／1／31 |

| | | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17．11末 | 合計 | 合計(ウォーキングビーム事件以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | | | | | | | 3 | 2 |
| | 先使用権が争点となった判決数 | | | | | | | | 3 | 2 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | | | | | | | | 3 | 2 |
| | 侵害訴訟判決数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 37 | 19 |
| 高裁 | 先使用権を認定した判決数 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 14 | 13 |
| | 先使用権が争点となった判決数 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 24 | 19 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 1 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 30 | 23 |
| | 侵害訴訟判決数 | 20 | 41 | 62 | 64 | 49 | 59 | 39 | 506 | 403 |
| 地裁 | 先使用権を認定した判決数 | 1 | 5 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 31 | 26 |
| | 先使用権が争点となった判決数 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 65 | 47 |
| | 先使用権の抗弁があったもの | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 103 | 80 |
| | 侵害訴訟判決数 | 67 | 132 | 114 | 118 | 88 | 102 | 76 | 1142 | 860 |
| 合計 | 認定／争点／抗弁／判決 | 1／4／6／89 | 6／12／18／174 | 4／8／14／177 | 3／7／12／185 | 1／1／5／138 | 3／4／10／162 | 4／6／8／115 | 48／92／136／1685 | 41／68／105／1282 |

**【主要最高裁判例】**
**○地球儀型トランジスターラジオ意匠事件**
昭和44年10月17日第二小法廷判決
先使用権を援用できる者の範囲について判示。
（下請けに先使用権の援用を認めた）

**○ウォーキングビーム式加熱炉事件**
昭和61年10月3日第二小法廷判決
先使用権について、その成立要件である「発明の完成」「事業の準備」「実施形式の変更・範囲」について判示。

## Ⅵ．　諸外国における先使用権制度について

我が国特許法における先使用権制度に関する検討を行う際の参考とすることを目的として、諸外国（イギリス、ドイツ、中国、韓国、台湾、フランス、ベルギー、アメリカ）における先使用権に関する制度についての調査研究を行った。調査項目としては以下のとおりである。

（１）　条文、規則等
（２）　制度の概要
（３）　立法趣旨
（４）　成立条件
　（ⅰ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か
　（ⅱ）特許出願時と先使用・先所有の時期
（５）　立証手段
　（ⅰ）具体例
　（ⅱ）証拠能力の判断方法
（６）　立証手段における記載・開示内容
　（ⅰ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲
　（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法
（７）　先使用権の効力が及ぶ範囲
　（ⅰ）特許権者からの発明の知得
　（ⅱ）先使用権の移転・譲渡
　（ⅲ）先使用権の援用
　（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大
　（ⅴ）実施形式の変更

以下、調査結果をまとめたものである。また、別表１には、我が国を含め各国の先使用権制度の比較を掲載した。

## １．イギリス[1]

### （１）条文、規則等

［イギリス特許法第 64 条］（優先日前に開始された実施を継続する権利）

(1) 特許がある発明に与えられるときは、その発明の優先日以前に連合王国内で、(a) その特許が効力を有するとした場合はその侵害を構成する筈である行為を善意に実行し、又は (b) 前記の行為を実行するために現実かつ相当な準備を善意でする者は、特許が付与されるか否かに拘らず､前記の行為を引き続き実行し又は自らこれを実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他者に与える権利を含むものではない。

(2) 事業の過程においてそれが実行され又はこれを実行する準備がなされたときは、(1)で与えられた権利を有する者は、その過程において前記の行為が行われた又は準備がなされたその事業の当該部分を取得する者に対して､(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何れかの者にこれを実行する権能を与え､かつ (b) その権利を譲渡し、又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のときは移転することができる。

(3) 何人かが(1)又は(2)の規定で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは､前記の他人及びこの他人を経由する権限を有する何人も､前記の者が特許権者によって処分されたとする場合に於けるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

### （２）制度の概要

いずれの者も特許の優先日より前に､特許が有効であったとすればその特許を侵害することになる行為をイギリスで行った場合､又はこの行為を善意で真摯かつ有効に準備していた場合、行為を引き続き実行する権利を有する。

### （３）立法趣旨、意義

特許法の原則として、特許付与された場合でも、特許権者は第三者がその特許付与より前に行っている活動を妨げることができないとしている[2]。秘密での先使用についてもその後の特許により活動が妨げられないようにするために規定された。

### （４）成立条件

---

1 主にイギリス弁護士事務所 Linklators の見解

2 “Novelty under the Patents Act 1977: The State of the Art After Merrell Dow”, 1996 EIPR 18(9), 480-486 参照

（ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

優先日前に侵害を構成する行為を実行し、又は実行の現実かつ相当な準備を行っていなければならない。

判例法では、「現実かつ相当な準備」とは、侵害行為の準備が行為を実行する段階に達していること要するものと示されている[3]。

（ⅱ）特許出願時と先使用の時期

- 優先日前に侵害を構成する行為を実行し、又は実行の現実かつ相当な準備を行っていなければならない[4]。
- 不実施期間後の再開については、判例なし。

（５）立証手段

（ｉ）具体例

下記を含むいかなる証拠能力のある証拠を提出することができる。

- 特許出願書類、明細書・図面、図面のみ、アイディアのみ、実験データ等
- 特許が成立したら侵害にあたる設備あるいは製品（優先日前のものが好ましい）
- 目撃者からの口頭の証言
- 特定のガイドラインあるいは制限はない。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

証拠上の一般的なイギリスの手続法に基づいて判断される。民事裁判では、容認される証拠に制限はほとんどない。個々の証拠能力有無は裁判官の扱うべき問題である。確かな規則はない。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ｉ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

先使用による技術的説明が明らかではない場合、何が優先日前に実行されたか明らかにするために示された証拠に基づいて、裁判所によって決定される事実問題となる。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

一般的なイギリスの手続法に基づいて判断される。また、必要な場合、裁判所は適切な条件での実験（先使用製品のリバースエンジニアリング、先使用製造方法の実行等）を認め、先使用に関する証拠とする。

---

3 [1991] FSR 171 (High Court, Chancery Division)参照

4 CIPA ガイド（第５版、64.06 段落、639 頁）参照

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ｉ）特許権者からの発明の知得

・　発明者･権利者から得た情報を、意に反し、故意に使用して行為を行うこと
・　発明者･権利者から不法に得た情報を使用して行為を行うこと

を除き、先使用は認められる。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

64 条において、「その過程において前記の行為が行われた又は準備がなされたその事業の当該部分を取得する者に対して、…その権利を譲渡し，又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のときは移転することができる。」と規定されている。

また、①権利を受ける資格を有する者は行為が行われ準備がなされた事業の該当部分を取得する者に当該権利を譲渡する（又は死亡又は会社解散により当該権利を移転する）ことができる。②第 64 条により付与された権利の行使過程において製品が別の者に移転された場合には、あたかもその移転が特許の登録所有者によるものであるかのように、黙示的ライセンスがその別の者に、さらには同製品を後に取り扱い得る他の者に、自動的に供与される。

（ⅲ）先使用権の援用

64 条において、「その過程において前記の行為が行われた又は準備がなされたその事業の当該部分を取得する者に対して、(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何れかの者にこれを実行する権能を与え…ることができる。」と規定されている。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

実施態様の変更に伴う現実かつ相当な準備（態様を輸入に変更するなら、輸入するための準備）があれば、変更可能。

事業の量的制限を課されないと解される[5]。

（ｖ）実施形式の変更

「保護される行為が厳密に出願前の行為と同じでなければならないとすれば、64 条によって与えられる保護はないに等しい。64 条は、出願前に実質的に行っていたことを継続できる実用的な保護を与えることを趣旨とする」という判示がされている[6]。先使用発明の本質に影響しない修正であれば許される、という学説が多い[7]。

---

5 Terrell the Law of Patents(第 15 版､236 頁、8.63 段落)参照
6 [1994] 6 EIPR 239 参照
7 Terrll on the Law of Patents（第 15 版､236 頁、8.63 段落)参照

## ２．ドイツ[8]

### （１）条文、規則等

［ドイツ特許法第 12 条］

(1) 特許の効力は、出願時に既にドイツでその発明を実施していた者又は実施のために必要な準備をしていた者に対しては及ばない。この者は、自己の本来の事業の必要のために自己又は他人の工場若しくは作業場でその発明を使用する権利を有する。この権利は、事業とともにのみ相続又は譲渡され得るものとする。出願人又はその前権利者が発明を特許出願前に他の者に開示し、かつ、その際、特許が付与された場合の自己の権利を留保したときには、その開示の結果として当該発明を知得するに至った者は、その者が発明開示の後６月以内に自己の取った手段について第１文に規定する保護を援用することはできない。

(2) 特許権者に優先権が帰属しているときは、(1)に挙げた出願に代えて、先の出願が基準となる。ただし、この規定は、相互主義が保証されていない国の国籍を有する者が外国出願の優先性を要求する限りにおいて、この者に対しては適用されない。

### （２）制度の概要

出願時に、善意で発明の実施を既に開始していた者、又はその時点で当該実施のために必要な準備をしていた者は、自己の工場等、又は他人の施設において、自己の事業のために必要な範囲内で発明の実施を継続することができる。

### （３）立法趣旨、意義

先使用者と特許権者との間の利益のバランスという観点から設けられた規定であると考えられる[9]。ドイツ特許法においては、既に 1877 年法（第５条）において、「特許の効力は、特許権者の出願時に既に国内においてその発明を実施していたか、実施のために必要な準備を行っていた者に対しては及ばない。」と規定されていた。意義としては[10]、発明を既に利用している既存の設備、又は、発明を利用する意思が実施の準備によって証明されている既存の設備に注いだ労力、時間及び資金が無駄になるべきではなく、その種の占有状態が他者による特許出願によって無効になるべきではないということである。先使用権によって保護されるのは、対応する事業の開始によって取得した占有状態、つまり、技術的

---

8 主にドイツ弁護士事務所 GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER の見解

9 *Heath*, Harmonising Scope and Allocation of Patent Rights in Europe, S.23、Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1900, S.470 参照

10 *Benkard/Bruchhausen*, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9.Aufl. 1993, S.461 Rdn.2 参照

手段に関する事業の状態である。ただしそれは、当該占有状態が誠実に取得された場合に限られる。一方第 12 条には、知的所有権自体を保護する役割はない。

（４）成立条件

（ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

善意で発明の実施を既に開始していた者､又は当該実施のために必要な準備をしていた者である必要がある。なお、完成した発明の内容を知っていること、すなわち発明占有も、あわせて要求される[11]。

（ⅱ）特許出願時と先使用の時期

発明の主題が実施された場合、出願日（優先日)まで継続的に実施することは一般的には必要とされない。したがって、不実施の期間がある場合でも、先使用権は認められる[12]。ただし、その実施が完全に放棄された場合は、先使用権は認められない[13]。なお､実施のための準備が出願の際まで継続的になされておらず､その結果発明の即時実施の意思が出願の時点で認められない場合には､先使用権の成立は認められない[14]。

（５）立証手段

（ｉ）具体例

- 特定の証拠に限定せず。
- 民間のドキュメンテーションサービスは利用可能。
- 立証に関するガイドラインはない。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

製品とそれぞれの活動（市販、使用、輸入、蓄積）について説明するあらゆる書類（広告、請求書、配送領収書)が適切なものとなり得る。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ｉ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

- 発明の実施により確認された発明の所有の問題となり、発明の技術的特徴が記載されることにより示される。
- 記述･開示内容が明確でない場合は､先使用権を成立させることができない。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

11 BGH GRUR 1960, 546, 548 Bierhahn 他参照。
12 RG RGZ 123, 252, 254f.
13 BGH GRUR 1965, 411, 413 Lacktränkeinrichtung; GRUR 1969, 35, 36 Europareise.
14 RG RGZ 123, 252, 256; BGH GRUR 1969, 35, 37 ほか参照

特許出願を行い公開前に取り下げたものは、発明の所有となるが、発明の実施、準備とはならず、証明とはならない。

（7）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ⅰ）特許権者からの発明の知得

出願人が特許出願前に他の者に開示し、かつ、特許が付与された場合の自己の権利を留保したとき、当該発明を知得するに至った者は、その者が発明開示の後6月以内に自己の取った手段について先使用は認められない。

先使用者が後に出願された特許の1以上の発明者／出願人から発明を知った場合でも、一般的には先使用の主張が認められる。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

先使用権は事業とともにのみ移転・相続され得る。

（ⅲ）先使用権の援用

12条において、「自己の本来の事業の必要のために…他人の工場若しくは作業場でその発明を使用する権利を有する。」と規定されている。

また、部品供給者、ビジネスパートナー、投資家等の第三者については、先使用権者の経済的管理下にある限り、第三者の作業場や工場等が先使用者の生産過程にかかわることが許容される[15]。ただし、実際にはビジネスパートナー、投資家は、経済的管理下に置かれていないことが多く、許容されないことが多い。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

判例上、事業の性質に変更がない限り、先使用権者は実施の方法について制限されないとされている[16]。

なお、先使用権に関して量的制限はなく、事業規模の拡大は許される[17]。

（ⅴ）実施形式の変更

多くの文献では、実施形式の変更は可能としており、判例においては先使用権の範囲は、先使用者が認識している限りにおいて発明の占有の範囲と一致するとされている。また、先使用者が知らなかった発明思想まで拡大はされないとする判例や[18]、特許出願前の先使用者の製品が特許クレームの構成を欠いており、出願後にされた形式変更によって特許クレームの全構成が満たされて侵害に至った場合に、先使用権は当該形式変更には及ばないとした判例がある[19]。

---

[15] Reichsgericht decision, Gleichrichterrohren
[16] RG RGZ 153, 321, 326 = GRUR 1937, 367, 369.
[17] RG RGZ 153, 321, 326 = GRUR 1937, 367, 369; GRUR 1940, 434, 435.
[18] Benkard/Bruchhausen, a.a.O. S.473 参照
[19] BGH, GRUR 2002, 231 -Biegevorrichtung. 、Manfred *Bühring*, Gebrauchsmustergesetz, 6.,neubearbeitete und erweiterte Auflage, .Aufl. 2003 Sp.280,　Dr. Peter Ganea (Max-Planck-Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law)見解　他参照

## ３．中国[20]

### （１）条文、規則等

［中国特許法第 63 条］

第１項　次に掲げる場合の何れかに該当する場合は、特許権の侵害とみなさない。

（２）特許出願日の前に既に同一製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造・使用に必要な準備を既に整えており、かつ、従前の範囲内において製造・使用を継続する場合。

［北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行）］（2001 年 10 月 10 日公布、未施行）

第 96 条　先使用権。特許出願日前に同一製品を生産し、同一の方法を使用又は製造し、使用に必要な準備をすでに整えており、且つ従前の範囲内において製造、使用を継続して行う場合は、特許権侵害とはみなさないものとする。先使用権を享有するための条件は以下のとおりである。(1)製造、使用に必要な準備をすでに整えていること。必要な準備とは、製品の図面設計及び技術文書を完成させ、専用の設備及び金型を完成させるか又はサンプルの試作を完成させる等の準備業務をいう。(2)従前の範囲内においてのみ、継続して製造、使用を行うものであること。従前の範囲とは、特許出願日前において準備した専用生産設備による実際の生産量又は生産能力の範囲をいう。従前の範囲を超える製造、使用行為は、特許権の侵害に該当する。(3)先に製造した製品又は使用した方法は、先使用権者自ら単独で研究完成させたか、又は合法的な手段により取得したものでなければならず、特許出願日前に剽窃、窃取又はその他の不正な手段により特許権者から得たものであってはならない。(4)先使用権者は自らの先に実施した技術を譲渡することはできない（所属企業に伴い共に譲渡する場合を除く）。先使用権に基づき生産した製品の販売行為についても、特許権侵害行為とはみなさないものとする。

［特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿）］（2003 年 11 月公布、未施行）

第 47 条　特許法第 63 条第 1 項第 2 号にいう“製造、使用に必要な準備をすでに整えている”とは、実質的に専用の投資をすでに行っており、且つ必要な技術準備が完了していることをいう。専用設備の製造又は購入、製品設計図及び技術文書の完成、サンプルの試作及び各技術性能の検査、測定等の完了は、製造、使用に必要な準備をす

20 主に中国弁護士事務所 CCPIT の見解。また、公式の条文解説書として、「国家知識産権局条法司『新専利法詳解』（知識産権出版、2002）」を参照。

でに完了しているものとみなすことができる。特許法第 63 条第 1 項第 2 号にいう“従前の範囲内においてのみ、継続して製造、使用を行う”とは、先使用権者が自己の発展の必要から、特許出願日以前において、すでに技術を実施しているか、又は意匠の産業分野において自ら継続して実施していることをいう。特許出願日以降、例えば生産ラインの増加、工場の増設等、生産規模を拡大した場合であっても、合理的な方法によるものである場合は、従前の範囲内における実施に該当するものとする。先使用権者が実施する技術又は意匠は、特許出願日前において自ら開発研究、デザインしたものであるか又は合法的に譲り受けた技術又は意匠でなくてはならない。他人の権益を侵害する技術又は意匠を実施した場合は、先使用権は有しない。先使用権者は他人に実施許諾し又は他人にその享有する先使用権にかかる技術又は意匠を譲渡する権利を有しない（その企業全体の譲渡又は被承継に伴う場合を除く)。

なお、[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)] は北京市高級人民法院によるものである一方、[特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿)] は最高人民法院によるものである。[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)] は、管轄の北京市において試行されているが、[特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿)] は、まだ議論が行われている段階である。

したがって、[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)] については、北京市高級人民法院が特別な地位にあり全国的な模範となるものであることから、ほとんどの省の高級人民法院は、最高人民法院による [特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿)] が施行される前は、[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)] を参考にするものと思われる。ただし、[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)] は他の省の高級人民法院への強制力はない。

（２） 制度の概要

出願日（又は優先日）前に既に同一製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造・使用に必要な準備を既に整えている者は、その製造・使用を継続することができるが、その原範囲に限る。

（３） 立法趣旨、意義

規定の趣旨としては、出願により特許権を取得した者が必ずしも最初に発明創

造した者ではなく、当該の発明創造を最初に実施した者でもないためとされている。すなわち、特許権者がその特許出願を行うまでに、すでに研究開発されていた同様の発明創造がある可能性があり、かつ、すでに実施されている、または実施の準備がなされていた可能性がある。このような者を先使用者と呼ぶ。このような状況下で、特許権を付与された後に先使用者が発明創造を継続して行うのを禁止することは、公平を明らかに欠き、社会的資源の浪費を招く可能性があるからである。このため特許権者の権利を制限する必要がある。特許出願以前に特許技術を使用または使用する準備を行っていた行為は先使用と称される。先使用には先使用権が生じ、特許権に対抗できる[21]。

（４）成立条件

**（ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か**

特許出願日（または優先日）前に、少なくとも、特許発明と同一の製品の製造または同一の方法の実施に必要な準備をしていなければならない。

必要な準備を行うとは比較的曖昧な概念であり、通常は二つの面から判断することができ、一つは先使用者が相当な投資を行い、少なくともある程度の生産能力が形成されている場合、もう一つは、先使用者の投資と特許技術の間に密接な関係があり、形成された生産能力は特許製品の生産や特許方法の使用にのみ用いられるまたは主として用いられる場合である[22]。

**（ⅱ）特許出願時と先使用の時期**

先使用者は特許出願日（または優先日）前に実施していなければならない。また、先使用の実施行為は、不可抗力による場合を除いて、特許出願日前までに中止されていてはならない[23,24]。また、出願日までに既にその生産製造行為を開始していたが、途中で停止し、第三者が特許出願を行った後に、先使用者がその生産を再開した場合には、先使用権を主張することができない[25]。

（５）立証手段

**（ｉ）具体例**

- 一般的な民事裁判で使用可能な証拠は、すべて使用可能。
- 「必要な準備」（４．（１））の立証にあっては、①十分な生産技術資料（設計図、生産加工図、組み立て図等）、②工場、機器設備、金型の準備が完了、③

---

21 「国家知識産権局条法司『新専利法詳解』（知識産権出版、2002）」第 362-363 頁参照
22 同上
23 Xu Zhongqiang, “Research on several problems of the prior use right”ほか参照
24 国家知識産権局条法司「新専利法詳解」（知識産権出版、2002 年）第 363-364 頁参照
25 同上

サンプルの試作、性能検査・測定を終了し、関連技術の基準をクリア、といった条件を満足する必要がある（１.「北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)」参照。)。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

- 時期的要件、出所要件、実施要件、内容（範囲）的要件を満たすかが判断基準となり、一般的な民事裁判と同様に行われる。
- 「北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)」も参考にされる。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ⅰ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

先使用者はその手段の中に記載･開示されている発明の技術的範囲が侵害しているとされる製品の技術的範囲と同一であることを証明しなければならない。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

一般的な民事訴訟と同じ。例えば、原告は、発明の法的出所を証明するため発明を有する第三者との署名済み契約書を提出でき､特許出願日前に製品を取り扱う事業を行っていたことを証明するために､商取引の帳簿を利用することもできる。

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ⅰ）特許権者からの発明の知得

適法であることを条件に先使用の発明は特許権者から取得され得るとする[26]。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

先使用権の転移（移転、承継等を含む）は制限を受ける。同じ製品を製造し、同じ方法を使用する企業又は企業において同じ製品を製造し､同じ方法の一部を使用する場合、又は最初に製造準備、使用準備した企業や企業の一部に伴って移転する[27]。

（ⅲ）先使用権の援用

先使用権の援用については、特に判例、解釈等がないため不明。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

先使用に基づく事業目的を変更できない｡先使用に基づく実施態様の変更をすることはできない。すなわち、許容される実施行為とは同じ製品を製造、または

---

26 「国家知識産権局条法司『新専利法詳解』(知識産権出版、2002)」第 364 頁参照

27 同上

同じ方法を使用する行為のみを指し、同じ製品の輸入、販売許諾、販売、使用、または同じ方法により製品を直接取得する行為は含まない。

また、事業は、元々の規模に限定しなければならない。すなわち、先使用者が保護される範囲とは、元の範囲内における継続した製造と使用である。元の範囲内とは、通常、元の生産量を維持することを指す。例えば、元の生産量が設計生産能力に達しない場合、既存設備の生産能力により達成される生産量も元の規模であると認定されるべきである[28]。そして、「北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行)」においても、拡大については「従前の範囲内においてのみ、継続して製造、使用を行うものであること。従前の範囲とは、特許出願日前において準備した専用生産設備による実際の生産量又は生産能力の範囲をいう。従前の範囲を超える製造、使用行為は、特許権の侵害に該当する。」と記載されており、「(先使用権により許される）生産量は、当該製造の遂行又は当該方法の使用のために先使用者が出願日以前において所有していたか購入していた設備・機器の指定生産能力の範囲内に限定される。」とした判例もある(広西壮族自治区高級人民法院(2002 年)桂民三終字第 3 号民事判決)。

他方、最高人民法院による「特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿)」では、「特許出願日以降、例えば生産ラインの増加、工場の増設等、生産規模を拡大した場合であっても、合理的な方法によるものである場合は、従前の範囲内における実施に該当するものとする。」とされ、事業の拡大を容認する議論もされている。

### （ｖ）実施形式の変更

先使用に基づく実施形式の変更をすることはできない。許容される実施行為とは同じ製品を製造、または同じ方法を使用する行為のみを指し、同じ製品と同じ方法とは、すでに出願され特許権を取得した特許製品や特許方法と同じ製品、方法を指す[29]。

---

28 同上
29 同上

## ４．韓国[30]

### （１）条文、規則等

［韓国特許法第 103 条］（先使用による通常実施権）

特許出願時にその特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をし、又はその発明をした者から知得して国内においてその発明の実施事業をし、又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る発明に対する特許権について通常実施権を有する。

### （２）制度の概要

特許出願時点で善意で発明を実施していた者、又は出願に記載された発明と知らず発明者からその知識を得て実施の準備をしていた者は、その発明に対して非排他的実施権を有する。

### （３）立法趣旨、意義

先出願制度を採用する特許制度下で最善の出願に特許権を付与するという形式上の欠陥を補完するために規定された[31]。また、先使用権は先願主義の欠陥を是正して当事者間の衡平を図り、それと共に国家産業の不利益のおそれを解消するために設けられた産業政策的制度であると理解しなければならないという衡平・経済説が通説とされている[32]。

### （４）成立条件

#### （ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

国内において善意の実施事業または事業の準備をすることが必要。

準備については、少なくともその準備が客観的に認められる程度のものが必要とされると言えるため、ただ頭の中の発明を実施しようと考えていたとか、実施に必要な機械を購入するために銀行へ資金融資を申請したという程度では事業の準備とは言えないと考えられる一方、その事業に必要な機器を発注して、すでに設備を備えている、又は雇用契約を締結して相当の宣伝活動を行っている場合は、事業の準備に含まれると解されるとされている[33]。

---

30 主に韓国弁護士事務所 KIM&CHANG の見解。また、公式の条文解説書として、「｢条文別特許法解説」（韓国特許庁、2005)」を参照。

31 「条文別特許法解説」（韓国特許庁、2005）第 280 頁参照

32 黄宗煥「特許法」（ハンビット知的所有権センター、2001）第 548 頁；千孝南「特許法」（法境社、2001）第 557 頁参照

33 「条文別特許法解説」（韓国特許庁、2005）第 281 頁参照

しかしながら、どの段階まで含まれるか法文上明確ではなく、客観的事実と判断される判例もない。工場敷地の買い入れや設備の購入契約等が客観的証拠であるとする学説がある[34]。

（ⅱ）特許出願時と先使用の時期

実施とは、継続の意思を有して発明の実施をしていると認められる客観的事情があることを言い、特許出願時に実施事業をし、又は少なくとも実施事業を準備していなければならない。単に、特許出願前に実施したことがあるということのみでは、先使用権の対象になり得ず、出願時、事業を中断又は放棄した場合には対象とならないとみるのが一般的である[35]。

（５）立証手段

（ｉ）具体例

- 民事訴訟法[36]と同様に、人証（具体的には、証人、鑑定人、当事者本人の尋問）と物証（具体的には、書証、検証、その他の証拠）が認められる。
- "サイバー公知制度（韓国特許庁が運営するサイバー掲示板に、技術や実施事業等を掲載した場合、特許庁でその技術内容と掲示日付を証明する制度）"を利用して、証拠の一部とすることもできる。
- 立証に関するガイドラインはない。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

証拠が法官の心証形成に寄与する能力と関連しては、韓国民事訴訟法が第202条で自由心証主義を原則として定め、それにより証拠力評価を法官の自由な判断に一任している[37]。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ｉ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

立証手段等に記載された開示内容及びその有効性については直接的な学説や判例は特にない。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

実施または準備していた事業の範囲及びその状況等が明確に示されるように、例えば、実施発明の図面等が記載されていることが望ましい。

---

34 黄宗煥「特許法」（ハンビット知的所有権センター、2001）第548頁；李鐘浣「特許法論」（大韓弁理士会、2004）第699頁；千孝南「特許法」（法境社、2001）第559頁参照

35 黄宗煥「特許法」（ハンビット知的所有権センター、2001）第558頁参照

36 韓国民事訴訟法第2編第3章の証拠部分（第288条～第384条）参照

37 李時潤「民事訴訟法」（博英社、2002）第418頁参照

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ⅰ）特許権者からの発明の知得

特許出願に係る発明から縁由したものでなく、特許出願に係る発明とは関係なく知得されたものでなければならない。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

実施事業に附従することとし、実施事業のように移転したり、相続その他一般承継の場合を除いては特許権者の同意を得ないと移転できない。

（ⅲ）先使用権の援用

先使用権者から注文を受けた第三者の実施を先使用権の範囲に属するといえるかどうかについては、第三者が先使用権者の一機関としての要件を満たすならば、その第三者の実施行為も先使用権者によるものとみることができるので、先使用権により保護できるという見解がある[38]。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

事業の目的とは、実施する事業の営業部類を意味すると見る解釈[39]と、通常の事業者ならば当然経営するものと予想される営業部類まで含むとの解釈[40]がある。「条文別特許法解説（韓国特許庁）」[41]においては、「『事業の目的の範囲内』とは、例えば、苛性ソーダの製造のために当該発明を実施していた場合には、その苛性ソーダの製造業の範囲内で通常実施権を有することであり、当該設備を製鉄事業に使用する場合までの通常実施権を有することではないという趣旨である。ただし、苛性ソーダの製造業に使用する限りでは、その製造規模を拡大することも許容される。」と説明されている。

事業拡大は可[42]。

（ⅴ）実施形式の変更

学説においては、必ずしも実際に実施または準備をしていた実施形式に限定されず、通常の事業者ならば当然実施すると予想される範囲内の発明まで包括すると見る説[43]が優勢。

先使用権が常に特許発明全部に成立するのではなく、先使用権に関係する発明

38 金元五外「特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究」（知的所有権法研究、5巻）第622頁参照。ここで一機関の関係にあるとするためにはⅰ)権利者との間に工賃を支払って製作するようにする契約の存在、ⅱ)製作に対して原料購入、製品販売、品質に対する権利者の指揮、ⅲ)製品を全て権利者に引き渡して他人には売渡さないことを要件とするとしている。

39 李種一「特許法」（ハンビット知的所有権センター、2001）第708頁参照

40 李鐘浣「特許法論」（大韓弁理士会、2004）第701頁参照

41 「条文別特許法解説」（韓国特許庁、2005）第281-282頁参照

42 黄宗煥「特許法」（ハンビット知的所有権センター、2001）第550頁；金元五外「特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究」（知的所有権法研究、5巻）第439頁参照

43 日本最高裁 1986(昭和61).10.3、1986(昭和61)(オ)454号

が特許発明の一部に過ぎない場合や、上位概念的な特許発明に対して下位概念の発明の場合は、その特許発明の一部や下位概念の発明の範囲でのみ認められるとされている[44]。

44 「条文別特許法解説」（韓国特許庁、2005）第 281 頁参照

## ５．台湾[45]

### （１）条文、規則等

［台湾特許法第 57 条］（特許権適用の例外）

発明特許権の効力は、次のときは、その効力が及ばないものとする。

(2) その発明について、特許出願前に中華民国において、実施されていたか又は当該目的で、必要な全ての準備が完了していたとき。ただし、製造方法の知識が、特許出願前6月以内に特許出願人から取得されており、さらに、特許出願人がそれに係る出願人の特許権の留保に関して声明を行っていたときは、本規定を適用してはならない。

前段落(2)…に規定した実施者は、発明の継続使用を専ら元の事業に限定しなければならない。

［施行細則37］

法律第57条第1段落(2)…において言及した「出願前」という文言は、…優先権が主張されている場合は、優先日前の意味を有するものとする。

［施行細則38］

法律第57条第2段落…に記載した「元の事業」という文言は、法律第57条第1段落(2)…の場合は、「出願前の事業規模」を意味…する。

### （２）制度の概要

出願日前に善意に発明を使用又は準備を行っていたものは、元来の事業の範囲内に限り、先使用権を有する。出願前６か月前に出願人からその製造方法を知得した場合において、出願人がその特許権を留保を表明したときは除く。

### （３）立法趣旨、意義

研究開発において、同じ概念で、同時に同じ発明が複数の者のより創作された場合、先に出願した者だけに独占権を付与することは著しく公平性を欠く。先願主義の欠陥を補い、真の発明創作者の発明意欲を保護するため[46]。

### （４）成立条件

### （ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

特許出願前に、国内において使用もしくは使用するためにすべての必要な準備

45 主に台湾弁護士事務所 LEE & LI の見解

46 Research Paper by Attorney Mr. Shi-Jing Chen jointly published by the Ministry of Economic Affairs, which governs the workings of the Intellectual Property Office (IPO) in Taiwan

を行っていなければならない[47]。

準備が完了しているとは、相当量の投資を行っている、必要な資材を既に発注している等の客観的事実が要求される。

（ⅱ）特許出願時と先使用の時期

出願前に使用又は準備を行っていれば良い。特許出願時までの継続は不要。

（５）立証手段

（ⅰ）具体例

- 製品の売買に関する署名済み契約書、製品サンプル、 裁判所での証言、宣誓供述書、雑誌・定期刊行物、著作権証書、請求書、発注書、設計図・写真サンプル、小切手・約束手形、カタログ、経理記録、品質検査申請資料・サンプル 、品質証明書、貿易誌上の公告等の種々の手段が訴訟において使用され、証拠として採用されたことがある[48]。
- 立証に関するガイドラインはない。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

- 民事手続規定[49]に基づいた証拠能力の有無判断がなされる
- 論理性を欠くものでなく、経験則に反するものであってはならないとする“慎重な評価の原則”が採用される。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ⅰ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

先使用権に該当する主題が、第三者による特許クレーム範囲に属する（完全同一、一部同一、利用・選択発明、均等）ことを証明。開示内容の有効性について、直接的な学説や判例なし。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

製造業者の特定、製品の出所の商標による特定、請求書、製品カタログ、品質保証書による内容特定等。

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ⅰ）特許権者からの発明の知得

---

47 Chin-Su Liu, *Limitation on Patent Right*, Tunghai Law Review, Volume 1 (2 November 1984), at 46 参照

48 Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999 ほか参照

49 台湾民事手続規定第 222 条参照

出願前6月以内に、特許出願人からその製造方法を知得し、かつ特許出願人がその特許権を留保する旨を表明した場合は先使用権が認められない。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

事業とともにする場合はその使用権をあらゆる第三者に移転することができると解される[50]。事業とともにする限りは、独立的な子会社、部品供給者、取引先、出資者等への先使用権の移転は可能[51]。また、先使用権は事業又はその準備を保護するものであるから、事業を伴っていなければならず、先使用権単独では、他者に移転できないとされている[52]。

（ⅲ）先使用権の援用

先使用権の移転を伴わない場合の、先使用権の援用については、特に判例、解釈等がないため不明。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

細則38に、「出願前の事業規模」に限定される旨が記載されている。

また、公平の観点から、特許出願時における事業規模及び事業範囲を超えるものであってはならないとされ、元来の事業の目的を超えて他の事業領域に広げることも許されないものとされている[53]。

輸入や販売であった場合に例えば製造までは認められないと解される[54]。

（ⅴ）実施形式の変更

特許出願時に使用されていた発明と同じ範囲である限りは、先使用権所有者が使用形式の変更を行うことは認められると考えられる[55]。

---

50 Chin-Su Liu, *supra* note 1, at 46 参照
51 Chin-Su Liu, *supra* note 1, at 46 参照
52 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330 参照
53 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 329 参照
54 Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 152 参照
55 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330

## ６．フランス[56]

### （１）条文、規則等

［フランス知的財産権法第 613 条－7］

本巻の適用領域内にあって特許の出願の日又は優先権の日に善意で特許の対象である発明を所有していた者は、特許の存在に拘らず、当該発明に関する個人的実施権を享有するものとする。

本条によって付与される権利は、それが属する営業基盤、事業若しくは事業の一部分とともにする場合に限り移転することができる。

［知的財産権法規則第 511 条-6］

上記の登録簿の保管から引き出される証拠を補うため、関係当事者は、創作日の優先性を確認しようとする意匠について同一の写を２つ作成し、かかる２つの写を国家工業所有権庁に送付することができる。国家工業所有権庁は、受領日を記入及び穿孔した後、係る写のうちの一方を送付者に返却し、もう一方を自らの記録保管所において保管するものとする。

意匠の送付、保護及び返却のための条件については省令でこれを定める。

### （２）制度の概要

（秘密の状態にあった）最先の発明の所有者（発明を完成させた者）に実施権を与えている。

### （３）立法趣旨、意義

- 先願主義に一定の猶予を与えている。
- 例外と権利というのは対極的なものであり、特許権付与については実施やその準備は不要で、先所有という例外についても同じ論理が成り立つ[57]。

### （４）成立条件

#### （ⅰ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

発明を認識し所有しているだけでよく、事業又はその準備を実施している必要はない。

#### （ⅱ）特許出願時と先使用の時期

- 実施日とは無関係。

---

56 フランス弁護士事務所 Cabinet Beau de Loménie の見解

57 H. Allart – Traite des Brevets d’Invention III, p.142 ほか参照

- 所有日と関係については、条文どおり、特許出願日に所有していない限りは、先所有は認められない。第三者の特許出願日前については、先所有の発明内容は単なる秘密ノウハウであり、その所有者によって、自由に取り扱うことができるものであるからである[58]。

（５）立証手段

（ｉ）具体例

- 判例においては、多様な手段が立証に用いられている。弁理士事務所に保管されていた記載物、第三者に送付された手紙・請求書、設計図・実験ノートといった内部資料等によって、立証された場合もある。
- ソロー封筒を利用する。フランス特許庁に発明等を記述した文書を封筒に入れて送付し、登録されることにより、発明とその発明日を証明する方法である。封筒の購入に 10 ユーロかかる。５年間保管されるが、10 ユーロを納付することにより、一度だけ更新が可能である。
- 執行吏や公証役場、自分宛の書留封筒の活用。
- 立証に関するガイドラインはない。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

日付と所有の内容が確定的なものとなっていることが条件[59]。ソロー封筒、執行吏、公証役場、自分宛の書留封筒等を活用したものであれば、安全といえる。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ｉ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

発明の十分な知識が含まれていなければならない。十分な知識とは、完全で正確な知識を意味する。この証拠は、特許の発明主題の必須要素を含んでいる場合に認められる[60]。

- 比較すべき要素：　所有の主題と特許の主題。
- 比較は同一性によってのみならず、均等性も認められるとの学説もある。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

発明者氏名が明確であること、善意に所有したことが明確であること、所有の

---

58 Supreme Court in re LA GENOTTE v, Mr. MASSART and Mr. DORE (Cass. Com. December 18, 1973)参照

59 Report of the French Group of AIPPI on question 89D Congress of Amsterdam 1989 – AIPPI Annuaire 1998/V p.124 ほか参照

60 P. MATHELY Le Nouveau Drait Francais des brevets d'Invention, p299 ほか参照

日付が明確であることが確認される。

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ｉ）特許権者からの発明の知得

発明者から適法に発明を取得していれば先使用権は認められる[61]。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

- 営業基盤、事業若しくは事業の一部分とともにする場合に限り移転することができる[62]。
- 特許出願日前に移転された場合、先使用権の発明内容は単なる秘密ノウハウであって、事業と独立的に自由に移転できる。

（ⅲ）先使用権の援用

先使用権者のグループ会社である会社が、その発明を実施するような場合、該グループ会社は、先使用権の利益を受けることができる[63]。

先使用権者が製品製造や消費者への直接的な製品の販売によって発明を実施する場合、中間業者、流通者、小売り者、使用者が存在する。論理と衡平性の観点から、先使用権は過度に限定的に解釈されるべきものではなく、先使用権者による法的な製造以上の市場化や製品使用の活動を含むものといえる。関連して、「先使用権者は、発明を実施できると共に、それを第三者に実施させることもできる。」とする判例がある。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

実施を要件としていない制度であるため、実施態様の変更や事業の拡大は問題とならない。

“発明の実施権”をどのように解釈するかが問題となる。知的財産権法第611条－１においては、“国家工業所有権庁長官は工業所有権を付与し、権利の所有者又はその承継人に発明についての独占的『実施権』を与えることができる”と規定している。さらに、第613条－３においては、特許権者の同意がない限り禁止される行為が列挙されている。ここで、第611条－１における『実施権』と第613条－７における“実施権”とに同じ意味を与えない理由はない。したがって、先所有者による第613条－３に列挙されている行為は適法なものといえる。

これに関する判例としては、Pont a Mousson v. La Gurindube (Tribunal of First Instance of Paris da, ted July 2, 1976)が挙げられる。この判例において、将来的に実施をする場合に先所有の内容に制限されるわけではないとし

---

61 P. MATHELY Le Nouveau Drait Francais des brevets d’Invention, p300 ほか参照

62 P. ROUBIER – Le Droit de la Propriete Industrielle II – p.180 ほか参照

63 P. ROUBIER – Le Droit de la Propriete Industrielle II – p.180 ほか参照

ている。他の判例においても、先所有の実施の種類を区別して判断しているものはない。

（ｖ）実施形式の変更

厳格にその所有の内容と同一であることを必要とすると解されるが、先所有の内容と均等なもので、特許クレームによって保護されているものも実施できるとする学説もある[64]。

[64] Report of the French Group of AIPPI on question 89D Congress of Amsterdam 1989 – AIPPI Annuaire 1998/V p.126-127 ほか参照

## ７．ベルギー[65]

### （１）条文、規則等

［ベルギー特許法第 30 条］

(1)特許の出願日又は優先日前に善意でベルギーの領域内で特許の対象である発明を使用し又は所有していた者は、特許の存在に係わらず、この発明を実施する個人的権利を享受する。

(2)特許によって与えられる権利は、(1)にいう権利を享受する者が特許に係わる生産物をベルギー市場に置いた後で、その生産物に関してベルギーの領域内で行われる行為には及ばない。

(3)本条によって与えられる権利は、その権利の属する事業と共にする場合に限り、移転することができる。

### （２）制度の概要

特許出願日前に、善意で発明を実施し又は所有していた者は、特許の存在にかかわらず、発明を実施するために個人的な権利を有する。

### （３）立法趣旨、意義

立法過程[66]からすると、ベルギーにおいても実際には非常に限定的な制度と理解されている。この“先使用”あるいは“個人所有”は、正式には権利として存在している。しかしながら、実際には特許所有者の権利に対する非常に限定的な例外、あるいは特許権者からの攻撃に対する防御手段として顕在化してくるものである。この先使用あるいは個人所有というのは、発明者が開発の中で既に、明らかに実施することができる程度までアイデアを進めている場合に個人的な救済を与えるのみであることから、非常に限定的なものであるということができる。また、その開発者が出願を行うことに対する保護を行うものでもなく、特許権者の権利を無効にするようなものではない[67]。

### （４）成立条件

### （ｉ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

---

65 主にベルギー弁護士事務所 BIRD & BIRD の見解

66 Explanatory Memorandum to the Patent law Bill, Parliamentary Documents of the House of Representatives, Doc. 919, 1980-1981, n° 1, p. 17 参照

67 BUYDENS (M), Droit des brevets d'invention, Larcier Editors. Brussels, 1999, p 255-257、VAN REEPINGHEN (B.)& DE BRABANTER (M.), Les Brevets d'invention, Larcier Editors. Brussels, 1987, p. 181-185 ほか参照

実施を必要としないことは判例等で確認されている。

旧法に基づく最高裁判決[68]によれば、「発明を実施できる程度に発明を完成させ、発明を実施するための知識を有することを必要とする」とされており、現行法においても適用されると考えられている。

（ⅱ）特許出願時と先使用の時期

所有日と関係については、条文どおり、特許出願（又は優先）日前に実施または所有していれば十分であり、判例においても確認されている[69]。

（５）立証手段

（ⅰ）具体例

- 証言を含めたあらゆる法的証明手段が利用可能で、外部資料（例えば書簡、請求書、契約書）と共に、内部資料（例えば研究開発文書や経理文書）も利用され得る[70]。
- “i-DEPOT”封筒を利用する。フランスのソロー封筒に類似するが、特許庁ではなく、Benelux Registered Designs Agencyによる。費用は45ユーロ。２通を作成し、１通をBenelux Registered Designs Agencyが５年間保管するが、無限に更新可能となっている。なお、Benelux Registered Designs Agencyは、ベネルクス三国の公式機関（official agency）となっており、意匠や設計図等を法的に保護することを目的としている[71]。
- 非公開で取り下げられた特許出願も、発明の所有を立証するため利用できる。

（ⅱ）証拠能力の判断方法

- 民事手続における事実証明の一般原則が適用される。
- 内部資料については、日付の立証が必要となる。日付の立証には、執行吏宣誓供述書、公証役場への寄託、“i-DEPOT”封筒等を使うことができる。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ⅰ）記載・開示内容と先所有権の技術的範囲

発明を実施し得るための、発明についての完全で実施上の知識を有することが

68 Cass., 14 november 1980, Pas., 1981, I, p. 322, as also discussed in P. Eeckman’s case note in “*Intellectuele en industriële eigendom: recete ontwikkeling in België en Europe.*”, T.P.R., 1986, 247 参照

69 Warlop v. Boutelissier e.a. (Belgian Supreme Court, 14 November 1980, Arr. Cass. 1980, 301-303) 参照

70 A. C. Delcorde, *o.c.*, nr. 159, with reference to Dutch case-law: Pres. Arrond. Maastricht, 3 September 1980, *B.I.E.*, 1982, 63 参照

71 http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/idepot_fr.htm 参照

示されていなければならない[72]。

特許に記載された実施形式と均等な技術手段にも適用されることが許されるとする学説と許されないとする学説がある。

（ⅱ）実施状況・実施準備状況の証明方法

研究開発活動に関するすべての書面が先使用権立証のために利用され得る。発明者の氏名については、例えば特許出願に対する譲渡書類で、日付の記載されたものによって立証され得る。

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ⅰ）特許権者からの発明の知得

発明内容を適法に知得したことを必要とし、発明者からの取得も認められる場合があると解される。

（ⅱ）先使用権の移転・譲渡

事業と共にする場合に限り、移転することができる。

（ⅲ）先使用権の援用

「産業・市場における現在の実務では、先所有権は事業グループに提供され得るとされる場合が多くなってきている。」という学説[73]がある。また、「先所有者は、発明の利用のために第三者と協力し、また、所属する企業の権利を渡すことができる。これがなければ大規模な実施を行うことができなくなってしまう。」という原則があり、この原則の下、親会社は該当製品を製造・市場化する責務を子会社に設定するために、先使用権を利用でき、先使用権を移転しての実行もできると解される。子会社が同一グループ企業間で継続する限り適用される。

（ⅳ）実施態様の変更・事業規模の拡大

- 先使用権者は当初利用時の手段に限定されず、開発動向に応じて新たな分社を創ったり、その利用の為に第三者と協力することができるとする学説[74]あり。
- 事業の変更や拡大は可。

（ⅴ）実施形式の変更

先使用権の範囲は、発明の所有・使用行為の性質により制限されるものではない[75]。

---

72 Warlop v. Boutelissier e.a. (Belgian Supreme Court, 14 November 1980, Arr. Cass. 1980, 301-303)参照

73 Van Reephingen B., De Brabanter M., « Les brevets d'invention », Larcier, Brussels, 1987, p. 183 参照

74 Van Reephingen B., De Brabanter M., « Les brevets d'invention », Larcier, Brussels, 1987, p. 185 参照

75 A. C. Delcorde, *o.c.*, nr. 158 参照

## ８．アメリカ[76]

### （１）条文、規則等

［米国特許法第 273 条 先の発明者による侵害の抗弁］

(a) 定義

(1)「commercially used」「commercial use」[以下「商業的使用」]とは、当該方法の発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内における商業的な使用(internal use)または現実の対等な（独立当事者間の）販売(actual arm's-length sale)またはその他の対等な商業的移転(other arm's-length commercial transfer)をいう。当該移転等は公知となる可能性があったかどうかは問われない。ただし当該方法発明の対象が発明の安全及び効果確認のための規制の対象となるものについても、同安全･効果確認等のための使用は商業的使用であるとみなす。

(2) 非営利研究所または大学、研究センター、病院のような非営利機関の活動の目的が公衆の利益を図るものである場合には、(1)項の商業的使用に該当する。ただし、次の場合を除く。

(A) 当該使用が研究所または非営利機関による継続的な使用であるとの抗弁ができるもの。

(B) 当該使用が研究所または非営利機関による使用以外の使用であってその後の営業化が抗弁の根拠とならないもの。

(3)「方法 method」とは、ビジネスの遂行方法をいう。

(4) 特許の「有効出願日 effective filing date」とは、米国出願日または優先権の主張の基礎となる最先の出願日をいい、遡及する出願日を含む。

(b) 侵害の抗弁

(1) 一般－ビジネスの遂行方法に関する発明を、他人の出願の有効出願日の１年以上前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用した者は、第 271 条の特許権の侵害訴訟において非侵害の抗弁をすることができる。

(2) 権利の消尽－本条に基づいて抗弁の主張のできる者が、当該特許されたビジネスの遂行方法により製造した有用な産品の販売その他の処分は、特許権者のした行為と同様に消尽する。

(3) 抗弁の制限と資格－本条による抗弁は、次の条件による。

(A) 特許－ビジネスの遂行方法発明以外には主張できない。

(B) 冒忍の場合は主張できない。

(C) 本抗弁は、当該特許の全てのクレームについての一般的なライセンスではなく、

---

76 主に米国弁護士事務所 Rader, Fishman & Grauer の見解

本章により抗弁の主張できるものに限定される。本抗弁は､使用量に関わりなく、また当該特許のクレームを侵害しないものの改良についてはこの限りでない。

(4) 立証責任－本抗弁を主張する者は、明白かつ説得力ある証拠により抗弁権の存在を立証する。

(5) 使用の放棄－商業的使用の放棄後に提起された訴訟において本抗弁を主張することはできない。

(6) 個人的抗弁－本条による抗弁権は、他人にライセンスを付与したり譲渡することはできない。但し特許権者に移転する場合、善意で子会社化する場合、事業の全てを譲渡する場合を除く。

(7) 事業全体を善意で譲り受けたときは､本条の抗弁は､有効出願日または当該事業の譲受けの日のいずれか遅い方の日より前に当該侵害が主張される商業的使用が行われた地に限定して主張することができる。

(8) 抗弁の不成功－本条による抗弁が不成功に終わり侵害が認められたときは、裁判所は第 285 条の特別なケースであると認定して相手方の弁護士費用を負担させる。

(9)無効－本抗弁が主張されたからといって、新規性、進歩性がなく特許無効であるということにはならない。

［米国特許法第 102 条　特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失］

次の各号の何れかに該当する場合を除き、誰でも特許を受けることができる。

（略）

(b)　合衆国における特許出願日より 1 年を超える以前に、その発明が、‥‥‥本邦において‥‥‥販売されていた場合。

（略）

（g）（略）

(2)　特許出願人による発明前にその発明が本邦において別の発明者によって行われており、かつ、これが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていない場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するにあたっては､それぞれの発明の着想日及び実施日のみならず､その発明を最初に着想し最後に実施するに至った者が､当該他人の着想日以前から相応の継続的努力をなしていたかということも考慮されなければならない。

### （２）制度の概要

先発明主義を採用するアメリカにおいては、原則先使用権は存在しない。先に発明した者であっても、その発明を積極的に隠蔽・隠匿していた者は、後に独自に発明した者の特許出願を排除することができず、また、先使用権も得ることができない。この点においては、日本等よりも厳しい制度となっている。

なお、第 273 条の先使用権は、ビジネス方法の特許に限定して、出願より１年を越える前に発明を完成し、出願日より前に商業的に実施したものは、特許権侵害に対する抗弁が可能。先使用権をビジネス方法に限定した理由については、（３）立法趣旨、意義を参照のこと。

### （３）立法趣旨、意義

1998 年、State Street Bank 事件において、ＣＡＦＣにより、ビジネス方法が特許権保護の対象であるとして認められた。事件以前にビジネス方法について発明をしていたものの、特許権が得られないという理由から、出願せず、隠蔽・秘匿していた者であって、米国内で商業化していた者と、その後に特許権を取得した者との衡平を図る必要性が生じた。ビジネス方法であるという理由で出願をしなかった先発明者を救済するため、1999 年に導入された。

### （４）成立条件

#### （ⅰ）所有で十分か、実施・実施準備まで必要か

商業的使用が必要。商業的使用とは、当該方法の発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内における商業的な使用または現実の対等な販売またはその他の対等な商業的移転をいう。

#### （ⅱ）特許出願時と先使用の時期

- 有効出願日（米国出願日または優先権の主張の基礎となる最先の出願日）前の商業的使用が必要。
- 放棄した場合は、先使用権は認められない。

### （５）立証手段

#### （ⅰ）具体例

- 特許証、優先権証明書、仮出願の優先権証明書等は、すべて真正化された証拠として、採用され得る。
- 発明の実施化の立証には、設計図、研究ノート等や当該発明を記載した明細書･図面を証拠として用いられる（これらは伝聞証拠)。
- 商業的使用の立証には、当該使用の記録や証言によりなされることになると考えられる（使用の記録は伝聞証拠)。
- 立証に関するガイドラインはない。

#### （ⅱ）証拠能力の判断方法

公判、聴聞における陳述者以外の陳述で、主張事実存在の立証のために証拠として提示された陳述である伝聞証拠は原則として証拠として採用されないが、業

務記録等については例外的に証拠として採用される[77]。

（６）立証手段における記載・開示内容

（ｉ）記載・開示内容と先使用権の技術的範囲

明細書の記載要件(特許法112条第1項)を満たす程度に記載することが必要。

（ii）実施状況・実施準備状況の証明方法

発明がどのように具体化されていったか、一連の実験が行われたとき、特許クレームに包含されるものが何時登場し、その用途が何時特定され、それが何時製造され、用途に適することが何時確認されたかを立証。

（７）先使用権の効力が及ぶ範囲

（ｉ）特許権者からの発明の知得

冒認であれば先使用不可。特許を知っていただけであれば、発明の実施化から実際の使用について、善意で実際の使用を行ったとの立証が、明白且つ説得力ある証拠によって行うことができれば先使用は認められる。

（ii）先使用権の移転・譲渡

他人にライセンスを付与したり譲渡することはできない。但し特許権者に移転する場合、善意で子会社化する場合、事業のすべてを譲渡する場合を除く。

事業のすべてを伴うのであれば、子会社、部品供給者、取引先、出資者等への先使用権の譲渡は可能。

（iii）先使用権の援用

先使用権の譲渡を伴わない場合の、先使用権の援用については、特に判例、解釈等がないため不明。

（iv）実施態様の変更・事業規模の拡大

事業の変更により、当該主題の範囲を逸脱し、かつ特許を使用しているようであれば、特許の侵害と解される。

抗弁の認められるクレームに応じて、変更は可能。すなわち、物のクレームについて先使用権が与えられたとすればその物の製造、使用、販売等について抗弁権があり、使用方法クレームに先使用権が与えられたとすれば、当該使用について抗弁権があり、製造方法クレームに先使用権が与えられたときは、その物の製造について抗弁権がある。先使用権者の主題が物だけか、物と方法を含むか、方法だけかに応じて、実施態様の変更が認められる場合と認められない場合とがある。

---

77 連邦証拠規則第803条参照

事業規模の拡大は可。

（ｖ）実施形式の変更

先の発明の主題に含まれる限り､実施形式を多少変更しても抗弁権の主張が可能である。

（８） 参考

- 現在、先願主義への移行を含む特許法改正案が審議されている。
- 改正案では、先使用権は、①すべての技術分野に適用が拡大、②実施には至らないものの準備をした者にも先使用権を認める、よう規定されている。

以下、現行法からの、二重取り消し線は削除部分、下線は追加部分を示す。

［特許法第 273 条 ~~先の発明者による~~侵害の抗弁<u>と例外</u>］

(a) 定義

(1) ｢commercially used｣｢commercial use｣［以下｢商業的使用｣］とは、当該~~方法の~~発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内的な実施または現実の対等な販売(actual arm's-length sale)またはその他の対等な商業的移転(other arm's-length commercial transfer)をいう。当該移転等は公知となる可能性があったかどうかは問われない。ただし当該方法発明の対象が発明の安全及び効果確認のための規制の対象となるものについても、同安全･効果確認等のための使用は商業的使用であるとみなす。

(2) 非営利研究所または大学、研究センター、病院のような非営利機関の活動の目的が公衆の利益を図るものである場合には、(1)項の商業的使用に該当する。ただし、次の場合を除く。

(A) 当該使用が研究所または非営利機関による継続的な使用であるとの抗弁ができるもの。

(B) 当該使用が研究所または非営利機関による使用以外の使用であってその後の営業化が抗弁の根拠とならないもの。

~~(3) ｢方法 method｣とは、ビジネスの遂行方法をいう。~~

~~(4) 特許の｢有効出願日 effective filing date｣とは､米国出願日または優先権の主張の基礎となる最先の出願日をいい、遡及する出願日を含む。~~

(b) 侵害の抗弁

(1) 一般－~~ビジネスの遂行方法に関する~~<u>クレーム</u>発明を、他人の出願の有効出願日~~の1年以上~~前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用し<u>、又は商業的な使用のために実質的な準備をし</u>た者は、第 271 条

の特許権の侵害訴訟において非侵害の抗弁をすることができる。

(2) 権利の消尽－本条に基づいて抗弁の主張のできる者が、本項の抗弁の対象~~当該特許されたビジネスの遂行方法により製造した有用な産品~~の販売その他の処分は、特許権者のした行為と同様に消尽する。

(3) 抗弁の制限と資格－本条による抗弁は、次の条件による。

~~(A) 特許－ビジネスの遂行方法発明以外には主張できない。~~

~~(B)~~ (A) 冒忍の場合は主張できない。

~~(C)~~ (B) 本抗弁は、当該特許の全てのクレームについての一般的なライセンスではなく、本章により抗弁の主張できるものに限定される。本抗弁は､使用量に関わりなく、また当該特許のクレームを侵害しないものの改良についてはこの限りでない。

(4) 立証責任－本抗弁を主張する者は、明白かつ説得力ある証拠により抗弁権の存在を立証する。

(5) 使用の放棄－商業的使用の放棄後に提起された訴訟において本抗弁を主張することはできない。

(6) 個人的抗弁－本条による抗弁権は、他人にライセンスを付与したり譲渡することはできない。但し特許権者に譲渡する場合、善意で子会社化する場合、事業の全てを譲渡する場合を除く。

(7) 事業全体を善意で譲り受けたときは､本条の抗弁は､有効出願日または当該事業の譲受けの日のいずれか遅い方の日より前に当該侵害が主張される商業的使用が行われた地に限定して主張することができる。

(8) 抗弁の不成功－本条による抗弁が不成功に終わり侵害が認められたときは、裁判所は第285条の特別なケースであると認定して相手方の弁護士費用を負担させる。

(9)無効－本抗弁が主張されたからといって、新規性、進歩性がなく特許無効であるということにはならない。

（事務局）

別表1

# 各国先使用権制度の比較

| | 日本 | イギリス | ドイツ | 中国 | 韓国 | 台湾 | フランス | ベルギー | アメリカ（注２） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定 | 79条 | 64条 | 12条 | 63条 | 103条 | 57条 | 613条－7 | 30条 | 273条 |
| 実施又は準備の必要性 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要（所有が要件） | 不要（使用又は所有が要件） | 必要（改正法案では準備も許容） |
| 実施時期（所有時期） | 特許出願の際現に | 優先日前に | 出願時に既に | 特許出願日前に | 特許出願時に | 特許出願前に | 特許出願日又は優先日に | 特許の出願日又は優先日前に | 他人の出願の有効出願日前に |
| 事業規模の拡大（注１） | 可 | 可 | 可 | 不可 | 可 | 不可（細則38） | － | － | 可 |
| 実施形式の変更（注１） | 同一性を失わない範囲内であれば可 | 先使用発明の本質に影響しない変更ならば可 | 変更可とする説が有力 | 不可 | 当業者が実施すると予想される範囲内まで可 | 使用されていた発明と同じ範囲である限り可 | － | － | 先使用発明の主題に含まれる限り可 |
| 権利の移転（注１） | 実施の事業とともにする、特許権者が承諾、相続その他の一般承継のいずれかの場合可（94条） | 「事業の当該部分を取得する者に対して…その権利を譲渡し、又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のとき」（64条抜粋）であれば可 | 事業とともにのみ相続又は譲渡可（12条） | 企業や企業の一部に伴う場合可 | 実施の事業とともにする、相続その他の一般承継、特許権者が承諾のいずれかの場合可（102条） | 事業を伴う場合可 | 営業基盤、事業若しくは事業の一部部分とともにする場合に限り可（613条－7） | 事業とともにする場合に限り可（30条） | 特許権者に移転、善意で子会社化、事業の全ての譲渡のいずれかの場合可（273条） |
| 権利の援用（注１） | 先使用権者のためにのみ製造し引渡す者であれば可 | 「事業の当該部分を取得する者に対して…現に当該事業における自己のパートナーである何れかの者」（64条抜粋）であれば可 | 「他人の工場若しくは作業場で…使用する権利を有する」（12条抜粋） | 不明（判例なし） | 一機関としての要件を満たすならば可 | 不明（判例なし） | グループ会社等であれば可 | グループ会社等であれば可 | 不明（判例なし） |
| ガイドライン | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 届け出制度 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ソロー封筒 | i-DEPOT 封筒 | なし |

（注１）事業規模の拡大、実施形式の変更、権利の移転、権利の援用については、条文番号の記載がないものについては、コメンタール・判例・通説による。

（注２）先発明主義を採用するアメリカでは、原則先使用権は存在せず、１０２条（ｇ）（２）により、積極的に発明を隠匿した先の発明者は、何らの権利も得ることができない。例外的に、従来、特許の対象とは考えられていなかったビジネス方法の発明について、先使用権が認められている。

〈参考〉フランス法は、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、トルコ、ラテンアメリカ諸国等の特許法に強い影響を与えた。しかし、先使用権に関しては、これらの諸国でも、「実施又は実施の準備」を要件としている。先使用権制度があり、かつ「実施又は実施の準備」をその要件としている国は、少なくとも６６か国に及ぶ。

## Ⅶ．先使用の立証手段としての公証制度の活用について

先使用権の立証手段としての公証制度の活用について、知的財産の取扱いに詳しい公証人（又は元公証人）へのヒアリング及び関連文献等の調査に基づき、実態の把握及び今後の課題等についての検討を行った。以下、その調査結果をまとめたものである。

### １．公証人とは

公証人は、国家公務員法上の公務員ではないが、法務大臣が任命し（公証人法１３条の２）、公証事務を担当させ、国家賠償法の適用、民事訴訟法第２２８条において公務員として扱われるなど、実質的意義における国家公務員とされる。

公証人は守秘義務（同４条）や職務専従義務（同５条）を負う。現在、判事、検事のＯＢを中心に約５５０人の公証人が、約３００か所の公証人役場で職務を行っている。

（参考）

【公証人法第４条】

公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

【公証人法第５条】

公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

【公証人法第13条の２】

法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等（国家行政組織法　（昭和二十三年法律第百二十号）第八条　ニ定ムル機関ヲ謂フ）ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

## ２．先使用の立証のための公証制度の具体的な活用方法及び効果

公証制度の中で、先使用の立証のために活用されるものは、主に確定日付付与、認証（私署認証、宣誓認証）、及び事実実験公正証書である。以下、それぞれの具体的な活用方法及び効果を中心に述べることとする。

### （１）確定日付付与

① 概要・効果

確定日付は、文書の作成時期について確定効をもつもので、日付の当時にその文書が存在した事実が証明され、第三者に対する対抗要件として機能する（民法施行法５条）[1]。

非常に安価（手数料 700 円）で簡単であることが特徴である。

（参考）

【民法施行法第５条】

証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日附アルモノトス

二　登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日附アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日附ヲ以テ確定日附トス

② 活用例・実務上の留意点等

具体例としては、写真、実施マニュアル、製品そのものを封印したり、ソフトウェアを記録したＣＤ－ＲＯＭを封印する等の手法がある。ある公証人によれば、定量的な情報を得るのは難しいが、印象としては、かなり活用実績があるとのことである。

ただし、対象物がその日付に存在することが証明されるのみで、その内容とは無関係であることに留意しなければならない。確定日付を補うという意味では、宣誓認証をすることで、内容についても手当をしておくことが望ましいと指摘する公証人もいる。

### （２）私署認証及び宣誓認証

① 概要・効果

認証とは、文書の成立及び作製手続の正当性を公の機関が証明することである

[1] 舟橋定之「知的財産権の保護・活用のための公証実務について」「自由と正義」2002 年 7 月号 44 頁参照

（公証人法１条、58 条）[2]。私署認証では、代理人による認証も可能である。手数料は、11,000 円であるが、私署証書の内容を公正証書に作成した場合の手数料（法律行為の目的の価額によって定められている。）の半額が 11,000 円を下回る場合は、その額となる。

これに対し、認証の特別な形態として、1996 年に成立したものが宣誓認証であり（同 58 条の２）、米国等の宣誓供述書（affidavit）に似た制度であるが、当事者が公証人の面前において、証書の記載が真実であることを宣誓したうえ、証書に署名もしくは押印し、または証書の署名もしくは押印を自認するものである[3]。宣誓認証は、記載内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には、作成者が過料に処せられることもあり、私署認証より信用性があるといえる。

宣誓認証を受けるためには、私文書の原本を二通提出することとなり、一通は公証役場に 20 年間保管され、他の一通は嘱託人に還元されることになる。手数料は、11,000 円である。

（参考）

【公証人法第１条】

公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

二　私署証書ニ認証ヲ与フルコト

【公証人法第58条】

公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○２　私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○３　私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス

【公証人法第58条の２】

公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

○２　前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス

---

[2] 舟橋定之「知的財産権の保護・活用のための公証実務について」「自由と正義」2002 年 7 月号 45 頁参照

[3] 同上

○３　第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
○４　公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス

【米国特許法第23条　特許商標庁に係属する事件における証言】
特許商標庁長官は，特許商標庁における事件について必要な宣誓供述書及び宣誓証書をとるための規則を定めることができる。合衆国連邦裁判所又はその者が居住する州の裁判所で必要とされる宣誓証書をとる権限を法律により与えられた官吏は，この宣誓供述書及び宣誓証書をとることができる。

②　活用例・実務上の留意点等
先使用の立証のための活用を考えた場合、企業としては、技術開発の段階における実施状況報告書、研究報告書、技術実験報告書等についても、宣誓認証を受けたうえで保管することとし､客観的で信頼性の高い証拠を後日のために確保するような体制を確立することが必要といえる[4]。
また､証拠力をより確かなものとするために､事実実験公正証書と対にすることにより、より良い策となり得る。

（３）事実実験公正証書
①　概要
事実実験公正証書（公証人法１条、35 条）は、公証人が私権に関する事実について､実地に臨んで自らの感覚作用によって､直接に認識し体験した事実を記載して作成した公正証書であって､裁判所の行う証拠保全としての検証調書に類似した機能を持つものである[5]。
公正証書は、公文書として、裁判上も真正に成立した文書と推定される（民事訴訟法 228 条２項)。
公正証書原本は､役場外に持ち出すことは禁止（公証人法 25 条）されており、かつ同原本の保管は 20 年（公証人法施行規則 27 条）である[6]。手数料は、作成に要した時間によって定められ、１時間あたり 11,000 円である。公証人が役場外に赴いた場合には、別途日当や旅費が必要となる。

（参考）

---
4舟橋定之「知的財産権の保護・活用のための公証実務について」「自由と正義」2002 年 7 月号 45 頁参照
5　森林稔「工業所有権法分野における公証制度の活用(1)」パテント 45 巻 11 号 22 頁（1992）参照
6　中津川彰「公証人の活用」特許研究 35 号 2002 年 3 月 56 頁参照

【公証人法第１条】

公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス

一　法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

【公証人法第25条】

公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

○２　前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

【公証人法第35条】

公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス

【公証人法施行規則第27条】

公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。

一　証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿（第三号に掲げるものを除く。）、信託表示簿　二十年

二　拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳　十年

三　私署証書（公証人の保存する私署証書を除く。）の認証のみにつき調製した認証簿、確定日附簿、第二十五条第二項の書類、計算簿　五年

２　前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。

３　第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

【民事訴訟法第228条】

2　文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

② 効果

文書の成立に関する立証義務が軽減されるばかりでなく、秘密裡に保管されるので、情報が漏洩することがなく、情報管理上も安全である[7]。したがって、内部資料や領収書、証言といった証拠と比較して証拠能力が高いといえる。ノウハウ等を秘密裡に実施したことの立証等には非常に有効なものとなる。

③ 活用例・実務上の留意点等

事実実験公正証書の具体例としては主に、(ｉ) 市場において製品を購入したことを記載する（製品は箱に封入し、公正証書と割り印をしたうえで、嘱託人保管とすることが多い。)、(ⅱ) 実施の現場に立ち会って、生産工程や技術内容の記録をとる、(ⅲ) 発表会の様子を記録し、ビデオ等にも記録する、等が挙げられる[8]。画像は、改ざんなどがされやすいデジタルよりも、それがされにくいと思われるアナログが望ましいとの指摘もある。

(ｉ)の市場での製品購入の記載については、活用実績はかなりあるものと思われる。この場合、製品に含まれる全発明を封入したことになり、出願漏れへの対応策になるともいえる。なお、この場合、封印の中身を途中で確認することができるようにするためにも、同じものを二つ作成することがより良い策といえる。

次に、(ⅱ) 実施現場での立会いによる記録については、製造方法の確認、ソフトウェア関係での画面表示の確認等多岐の手法が可能である。

(ⅲ)の発表会等の記録については、実施の様子を様々な観点から記録することにより、有効な証拠とすることができるといえる。

実際の事実実験の所要時間は、個々の案件によるが、公証人によれば、簡単なもので数時間程度が平均的と考えられるとのことである。また、製造工程すべてとなるとかなり時間がかかり、数日に渡る場合もある。事実実験公正証書の作成には、科学的・技術的知識を必要となる等、困難な場合もあるため、事前に公証人と依頼者との間で詳細な相談をしておき、十分な準備の下、行うことが望ましいといえる。公証人によれば、公証人への相談は原則として無料のため、積極的

---

7 舟橋定之「知的財産権の保護・活用のための公証実務について」自由と正義 2002 年 7 月号 44 頁参照

8 中津川彰「公証人の活用」特許研究 35 号 2002 年 3 月 56 頁参照

に活用すべきとのことである。

## ３．先使用の立証のための公証制度の活用実態と今後の課題

### （１）公証業務における知的財産権の取扱いについて

公証業務における知的財産権の取扱いについては、日本公証人連合会で知的財産研究会が設置され様々な検討が行われたり[9]、日本弁理士会の特許委員会（平成13年度）での検討が行われたり[10]、公証業務において知的財産権を取扱うことに対する有効性が議論されてきており、実際の活用も増加傾向にあるようである[11]。しかしながら実態としては、まだ知的財産に不慣れな公証人が多く、受け入れを躊躇される場合もあり、活用が低迷している状況となっている。今後、知的財産に詳しい公証人が増える傾向となることが期待されるが、早急にそのような状況となることは困難なものと思われる。

一方、公証人が知的財産についてあまり詳しくない場合であっても、事前の説明・相談を十分に行い、また、科学的・技術的な事項については弁護士や弁理士の立会いの下、適切なアドバイスを受けながら事実実験公正証書の作成等を行うことにより、有効な活用となり得るといえる[12]。

公証制度の料金体系については、内容とは関係なく一律である（事実実験公正証書は時間ごと）。したがって、複雑な知的財産に関する事象の取り扱いが敬遠される原因になっているのではないか、もう少し自由な料金体系を認めた方がよいのではないか、との意見も挙げられている。

さらに、公正証書の原本保管期間が20年間であることについては、特許権の存続期間（20年間）や存続期間延長制度（最長５年間）、あるいは損害賠償請求権の消滅時効等を考慮すると、先使用の保護を目的とした利用を考えると、短いのではないかとの指摘もなされている。

### （２）公証制度活用に対する利用者側の認識について

日本公証人連合会による、知的財産に関する公証制度の活用の促進活動等が企業向けに行われてきているが（日本公証人連合会の知的財産研究会の検討結果の一部は、広報資料として、東証一部上場企業の知財部宛に送付され

---

9 知的財産権研究会（日本公証人連合会）「知的財産権関係文書の認証及び確定日付の付与に関する問題点－知的財産権研究会報告（第一回）」公証 102 号ほか参照

10 平成 13 年度特許委員会「弁理士による公証制度の利用」パテント 56 巻 6 号 17-39 頁(2003)参照

11 棚町祥吉「知的財産権に関する公証業務の展望－具体的事例を中心に－」公証 112 号 6 頁参照

12 棚町祥吉「知的財産の証拠保全と弁理士の役割」パテント 49 巻 5 号 14-24 頁(1996)ほか参照

た。）[13]、先使用権確保のための公証制度の活用に関し、その意義、重要性に対する企業側の認識はまだ低いものと思われる。

また、企業のみならず、弁護士、弁理士においても、公証制度の活用についての理解がまだ十分でないものと考えられ、今後、ガイドライン（事例集）等の作成を含め、様々な形で理解を深め、積極的な活用が行われることが望まれるところである。

（参考）

【先使用権制度についてのアンケート結果（一部抜粋)】

・先使用の立証に当たって、第三者機関を利用したことがある社：　104 社/162 社

・先使用の立証に当たって、どのような第三者機関を利用したか － 公証人：　約 77%

・公証制度においてどの制度を使ったか：　確定日付付与 － 約 97%、事実実験公正証書 － 約 22%

（３）公証人の管轄区域について

公証人は事実実験公正証書を作成する場合は、事業の実施がされている現場、例えば工場へ出張して行うことができるが､公証役場以外で実験を行うことができるのは、所属する法務局又は地方法務局（法務局と地方法務局を合わせ、各都府県に 1 局ずつと北海道に 4 局の計 50 局）の範囲に限られている（公証人法 17 条)。したがって、知的財産に詳しい公証人がいない都道府県も存在するものと考えられるため、積極的な活用への意欲が阻害されているとの指摘もある。

（参考）

【公証人法第17条】

公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

13 棚町祥吉「知的財産権に関する公証業務の展望－具体的事例を中心に－」公証 112 号 6 頁参照

## ４．その他ヒアリングによる情報

上記のほか、主に知的財産の取扱いに詳しい公証人（又は元公証人）へのヒアリングにより得られた情報は以下のとおりである。

（１）先使用の立証のための公証制度の活用全般について

- 先使用権については、判例自体が少なく、和解として見えない形で終わってしまっているものが多いと考えられる。先使用権の主張が合理的であればあるほど、特許権者側が折れて、和解になる可能性が高いと思われる。
- 公証制度は、秘密が保持される性格のものであるため、具体例を示すことが困難で、参考とできる資料が少なくなってしまうのも、普及を阻害している原因のひとつではないか。
- 発明の内容によって、公証制度の活用の仕方は、異なってくるのではないか。知的財産について詳しい公証人であれば、アドバイスを行うことも可能だが、多くの公証人は詳しくないため、それを行うのは困難と思われる。弁理士に相談し、弁理士から適切なアドバイスを貰いながら公証制度を活用すべきではないか。
- 知財について不慣れな公証人であっても、企業側が十分な知識を持っていれば活用できるはずである。また、公証人側も依頼された仕事は原則として請ける義務があることから、公証人側が知財についてもっと前向きに取り組むべきである。さらに、弁護士・弁理士と共に行うことにより、公証制度の活用が容易になると思う。一方、弁護士・弁理士側が、公証人のことをあてにならないと考えてしまっている面もある。
- 企業における知的財産に対する公証制度の活用があまりされていないのは、先使用権確保の意義・重要性の認識がまだ低いからではないか。
- 知的財産の侵害訴訟においては、時・場所・内容の立証を行うことは非常に大変であり、過去の事項を証言に頼って立証を行うことは、その記憶があいまいであったりして極めて困難である。その点、あらかじめ公証制度を活用して準備をしておけば、訴訟になった場合の手間を大幅に省くことができる。
- 公証制度のメリットは、民事訴訟法によって、文書が真正であるとの推定規定がはたらくことによる証明力にある。必要とされる証明力を考慮して、利用者が適宜活用すればよい。
- 信用性が担保される限りは、他の団体、民間が公証のような業務を行うこととしても良いのではないかと思う。

（２）公証制度の具体的な活用について

- 先使用確保のために、何をどこまで資料の保管等をしなければならないかということは、やはりケースバイケースと言わざるを得ないし、費用面も問題となってくる。
- ある程度広い範囲で将来の紛争に備えると共に、押さえるべき所を押さえることが肝要。
- 事実実験公正証書については、その全体が公証人の責任で作成されるが、実態的には、企業側（技術者）が作成し、それを公証人が間違いのないことを確認して公証人の責任で作成したこととすることも多い。
- 事実実験に当たっては、公証人がすべてを行うわけではなく、薬品の成分は専門機関の分析書を添付させたり、必要なデータを添付させたり、ビデオで撮影させたりして、総合的に証明する必要がある。「誰かがやるのを公証人が目撃する」やり方である。公証人はあくまでも、目撃した事項を客観的に記録することが役割であり、意見を述べる立場ではない。
- 事実実験公正証書については、例えば薬品の製造方法の立証の場合、原材料の購入状態、原材料の成分、原材料の投入状況、処理方法、中間生成物の成分、最終生成物の成分等、一連の流れの状態を客観的に証明できるようにするための証拠作成を必要とする。反応を記録するのは難しいが、反応の入口（材料の投入）と出口（生成物）を押さえることが望ましい。
- 事実実験公正証書の具体例として、大がかりな案件としては、ナノテク関係での製法の確認、ソフトウェア関係での画面表示の確認（ゲームソフトの画面表示を１コマ１コマ写真に撮り、数百枚に達した。）等、数件経験している。中規模な案件としては、製造工程の確認など数件経験している。
- ある公証人は、宣誓認証の実績としては、２年半で十数件を取り扱ったことがあるとのことである。

（事務局）

## Ⅷ．先使用権制度のあり方について

### １．制度の明確化

### （１）問題の所在

先使用権制度について、現行では、特許権者と先使用権者のバランス、すなわち、先使用権が認められる範囲については、大半の制度ユーザーから一定の評価が得られているものの、条文の解釈等に起因する以下のような不明確さが指摘されている。

（ａ）先使用権が認められた場合に、例えばモデルチェンジ等、どの程度の実施形式の変更が可能であるのか。

（ｂ）事業の進展に伴い、子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合、どの程度まで先使用権の援用が認められるのか。

（ｃ）あらかじめ事業の実施の証拠を残す場合、「出願の際現に」を厳格に解釈すると、立証が非常に困難となるが、いかに解釈すべきか。

（ｄ）事業実施の準備とは、どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。

### （２）これまでの判例や解釈等

特許法第79条の解釈について、上記のような不明確さの指摘はあるが、他方、これらについては、判例や通説等において、その内容が明らかにされてきている。

（参考）

○特許権、実用新案権、意匠権に係る侵害訴訟において、ウォーキングビーム事件（昭和61年、下記参照）以降、平成17年11月末までに出された判決を分析したところ、以下の通り。（特許庁調べ）

・総侵害訴訟件数：1282件　　・先使用権の抗弁があった件数：105件

・先使用権が争点となった件数：68件　　・先使用権を認定した件数：41件

（ａ）実施形式の変更について

ウォーキングビーム式加熱炉事件（最高裁昭61.10.3第二小法廷）において、実施形式の変更に関する最高裁判決が示され、先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解されている。この最高裁判決以降、この考え方を採用した下級審判決も出されている。

（参考）

【最高裁昭61.10.3第二小法廷】

「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた

実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。……そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」

【実施形式の変更について、ウォーキングビーム事件の考え方を引用した判決例】

大阪地裁平7.5.30　平5(ワ)7332、大阪地裁平7.7.11　平3(ワ)585、

大阪地裁平11.10.7　平10年(ワ)520、東京地裁平14.3.27　平13(ネ)1870、

（ｂ）先使用権の援用の範囲について

先使用権者は、自らその発明を実施しうるが、第三者にその実施の事業をなさしめることも許容される。例えば、先使用権者の注文にもとづき、もっぱら先使用権者のためにのみ「機関的な関係において」製造等を行う場合は、先使用権行使の範囲内に属すると解されている。

（参考）

【最高裁昭44.10.17第二小法廷】

「先使用権を主張する者が自ら直接に，右意匠にかかる物品の製造，販売等の事業をする場合だけを指すものではなく，さらに，その者が，事業設備を有する他人に注文して，自己のためにのみ，右意匠にかかる物品を製造させ，その引渡を受けて，これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である」

（ｃ）「特許出願の際現に」について

特許法第79条の「特許出願の際現に」は、特許出願の際に実施の事業又はその準備がその以前から継続して行われていることを意図するものである。ただし、実施の事業を継続する意志と能力はあるものの、何らかの事情で一時的に事業を中止している場合は問題ないと解されている。実際の判決においても、出願の前に、実施又はその準備をしており、出願の後にも実施又はその準備をしていることが明らかである場合、「特許出願の際現に」実施又はその準備をしているものと認められている。他方、事業を廃止した場合には継続して行われているとは認められず、先使用権は放棄されたものと見なされる。

（参考）

「特許法における先使用権の成立要件」森林稔　企業法研究　昭和44年12月号　第12頁

（ｄ）事業実施の準備について

ウォーキングビーム事件において、「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その意図が客観的に認識される程度に表明されていることである旨、判示されている。この「即時実施の意図」という文言からは、要件として厳しく解釈されているように見られるが、実際の裁判例の傾向を一般化すると、少なくとも試作品が完成しているか、当該発明に特有の投資がなされている場合に、事業の準備があると認められている。他方、発明は完成していることが必要であり、完成に向けた試行錯誤の段階では、準備とは認められていない。

（参考）

【最高裁昭61.10.3第二小法廷】

「『事業の準備』とは，……いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」

## （３）制度の明確化に対する主な議論

まず、先使用権の要件を変更することなどによって、特許権者と先使用権者とのバランスを変更すべきか、という点については、反対意見が多かった。

具体的には、発明したこと自体を保護して欲しいわけではない、先発明登録といった制度では製薬企業等ではリスクが大きい、先使用権を拡大すると特許権に風穴が開く、先使用者は実施することで世の中に貢献しているからこそ、排他権は与えられないものの実施の範囲内で実施権が認められるのではないか、出願や公開を通じて産業の発展に寄与するという特許制度そのものにも影響を及ぼすおそれがある、等の意見が出された。

次に、先使用権制度を明確化することについては、現行制度の使い勝手の悪さを少しでも解消し、企業としては実務上安心できる要素が増え、良い方向ではないかとの意見が多く挙げられた。

他方、我が国の産業競争力強化等の観点から、今後も時代時代に応じた先使用権制度のあり方を見直すことも重要ではないかとの意見も出された。

ここで、明確化を目的とした具体的な手法としては、特許法 79 条の条文改正を行う、条文改正とそれに伴うガイドライン（事例集）の作成を行う、あるいはガイドライン（事例集）の作成のみを行う等が考えられる。

しかし、判例の文言を抽出するなどして法改正を行った場合、個別の事案から離れてしまうがために、判例で意図していないことまで含むリスクもあり、特許権者と先使用権者とのバランスを変えるおそれがあるのではないか、との意見が出された。また、特許法第 79 条の解釈、判例について十分な理解が図られてい

ないことにより、制度自体が不明確と指摘されているのではないか、今後の知財高裁の判例に注目すべきとの意見も挙げられている。

これらの意見を集約すれば、現状においては特許権者と先使用権者のバランスを変えないことを前提として、ガイドライン（事例集）を作成することによって、先使用権制度を明確化すべき、と言えるのではないか。

ガイドライン（事例集）を作成する際の姿勢については、まずは先使用権制度の背後にあるものを理論的に考える必要があるのではないか、判例を整理するための事例集としてまとめれば良いのではないか、ある程度は企業に対して何らかの指針となるものを提示すべきではないか、判例の文言を中心に記載すると上述のような問題があるため、これまでの判例の流れを分かりやすく書くことを目的とすべきではないかとの意見が挙げられた。また、先使用権が明らかに認定される範囲、認定されない範囲を明確化し、判例が定まっておらず、認否が明らかではない範囲については、含みを持たせて記載すべきではないか、先使用に関する判例が複数存在することから、ガイドライン（事例集）の参考の際、どの判例を優先するのかということを考慮すべきではないかとの意見も挙げられている。

明確化に関するその他の意見として、方法の発明について特に先使用権でカバーできる範囲を明確にして欲しい、といった意見も挙げられた。

以下に、検討において寄せられた先使用権制度の各要件の明確化に対する具体的な意見を列記する。

（ａ）実施形式の変更について

実施形式の変更については、上述のとおり最高裁での判決が下されており、最高裁で示された「同一性を失わない範囲」の考え方について、意見が出された。

- 先使用発明を、実施形式に具現された発明として認定する考え方と、より抽象的な概念の発明として認定する考え方とがあり、「同一性を失わない範囲」をどう捉えるかによって、最高裁判決のとり方が変わってくるのではないか。
- 実施形式に具現された発明として認定するという考え方に立脚すれば、先使用の範囲は若干の巾があるのみで、実務的にはほとんど変更できないに等しいのではないか。他方、抽象的な概念の発明として認定するという考え方に立脚し、先使用権制度の趣旨を特殊的投資の保護と捉えれば、同じ設備を使用していれば実施形式の変更は自由ということになるのではないか。
- 立証の仕方にも依存するのではないか。
- 判例では、被告の先使用の実施形式と、被告が現在なしている実施形式との間で、特許発明の思想に関係する部分が変更されたか、関係していない部分

が変更されたかで、先使用権の範囲を画そうとしているのではないか。特許発明と同じ発明をしたのであれば、特許発明と同じ範囲の先使用権が得ることができると考えられるのではないか。

（ｂ）先使用権の援用について

先使用権の援用についても、上述のとおり最高裁での判決が下されている。これについては、様々な意見が挙げられ、主な意見は以下のとおりである。

- 最高裁判例では、援用できる者の範囲が狭いような文言を使っておきながら、事案への当てはめとしては、その文言を緩く解釈している。関連会社について、条文かガイドライン（事例集）で明確に記載するのは難しく、更なる判例の蓄積を待ちたいところである。しかし、仮にガイドライン（事例集）等で明確に記載する必要があるなら、しっかりと議論して考えた方が良いと思われる。少なくとも、最高裁の文言を中心に考えない方が良いのではないか。各事案との関係や企業のニーズも考慮すべきではないか。
- 関連会社について、本当の先使用権者とするのか、あくまで援用権者として位置づけておいて、関連会社から抜けた場合は実施を認めないとするか、いろいろな方法があり、議論は詰める必要があるのではないか。
- 産業構造が変化して垂直分離やＭ＆Ａが進むような状況下において、子会社や連結対象会社等、援用できる者をどのように設定するかは、考えるべき問題であろう。条文改正、ガイドライン（事例集）での明確化等いろいろな方法があり、重要なポイントではないか。

（ｃ）「特許出願の際現に」について

「出願の際現に」の解釈の問題については、出願の時、まさに実施していなくてもその前に実施していたら中断していても認めるべきではないかという問題意識として捉えられるが、特許権者と先使用権者とのバランスを変えないということとの関係を含めて議論すべきであるとの意見に集約するものと思われる。

また、出願の前後における実施や準備の立証で、先使用権が認められている判例があるので、そういった内容をガイドライン（事例集）に書くことができれば、特許権者と先使用権者とのバランスには影響しないのではないか、といった意見も寄せられた。

さらに、これまでの判例においては、技術分野や対象物の性質によって、数年に一度の実施で認められたものもあれば、頻繁に継続性を持って実施していなければ認められなかったものもあり、判例を参考にするに際しては、事案の性質を考慮する必要があるとの指摘もなされている。

（ｄ）「実施の準備」について

「実施の準備」についても、上述のとおり最高裁での判決が下されている。

最高裁で示された「実施の準備」の要件の解釈について、様々な意見が出された。

主な意見は以下のとおり。

- 少なくとも試作品が完成していれば、事業の準備があると認められるのではないか。ただし、試作品を製作、販売後、ただちに事業にいたらなかった場合には、事業の準備とは認められないのではないか。また、対象となる発明に特有の投資（特殊的投資）がなされている場合に、事業の準備があると認められるのではないか。
- 最高裁が、「即時実施可能」や「実施の意図」ではなく、「即時実施の意図」と判示していることは、実施の準備についての、ひとつの大きなポイントになるのではないか。プラントを例にしても、研究初期の実験プラントやパイロットプラント等、複数の段階のプラントがあるが、どこで線引きするのが適当なのか。
- 最高裁では「即時実施の意図」と言っており、主観的要件のようなもので、出願時点でその意思が継続しているかどうかという話になる。しかし、最高裁の事案では断続的に設計図を作っていただけというもので、主観的即時実施の意図というのは分からないので、どのような投資、どのような準備をしていたかという、出願日前の断続的な客観的証拠で認めており、立証の問題ということになるのではないか。逆に、条文上明確に中断していても良いと書いてしまうと、最高裁で言及していない範囲まで入ってしまうのではないか。
- 即時実施の意図に関しては、ガイドライン（事例集）では、意図を前提としてどのような場合に意図があるかということを書けばいいと思うが、条文化を考えた場合は、本当に要件として意図が必要とされるかどうかまで含めて考えないといけないのではないか。
- 意図の認定については、最高裁において、見積もり、仕様書等の提出という行為により客観的に認識される程度、態様において表明されていた場合に即時実施の意図を認めているので、「意図」という文言は実体の判断からは遊離しているのではないか。
- 日本の民法において、占有権があるというためには実際に物を持っているという事実状態があることと同時に、自己のためにする意思を持っているということが要件となっている。ただし、意思の要件の部分は非常に緩やかに解

して、実際上は物を持っている事実状態があれば対応する意思もあるという方向での解釈ができており、意思というのは形骸化している状態である。それを背景にして最高裁判例を見ると、即時実施の意図という表現にこだわりすぎている面があり、もう少し緩やかに解しても良いのではないか。

- 「準備」という表現がされているが、発明を支配することによって一定の利益を確保したことの客観的な基準を具体化して、準備の基準とすることができるかもしれない。特殊的投資もその基準となると思われるが、並列的に整理して検討する作業があっても良いのではないか。

（４）対応の方向

特許法第79条の解釈に関して不明確との指摘がある事項については、上述のように、最高裁判決や、また、それ以降の下級審での判決もあり、それら判決について、全体としては、これまでも特段、問題点の指摘はなされてはいない。したがって、不明確と指摘されている事項は、特許法79条を個別具体的事例に適応した場合、どのような判断となるのかという問題と整理される。

それに対処する手法としては、まず、最高裁判決等をもとに条文の明確化のための法改正を行うことが考えられる。しかしながら、個別の事例ごとの判断を一般化させることにより、結果として、特許権者と先使用権者とのバランスが変更されるおそれがあり、また、たとえ法改正を行ったとしても、制度ユーザーが、個別事例において、先使用権の適用の範囲内かどうかを一義的に容易に判断できる程度に明確化することには無理があり、むしろ想定されない他の問題点を生じさせる懸念もあり得る。

次に、上述のように、既に最高裁判決やそれ以降の下級審判決が存在することから、それらを基に、各企業が、個別具体的事例において、先使用権が行使できる範囲等が容易に判断できるよう、ガイドライン（事例集）を整備する手法がある。ガイドライン（事例集）の作成にあたっては、法曹界、産業界等からの有識者の参画も得て、過去の判決や通説等を分析し、その解説等を展開することにより、先使用権が行使できる範囲等について、その明確化を図り、判断の予見性を高めていくことが可能である。そして、制度ユーザーにおいても、以上のような法改正に係る懸念もあり、法改正ではなく、ガイドライン（事例集）による制度の明確化を望む声が圧倒的に大きい。

したがって、現状においては、法改正ではなく、ガイドライン（事例集）の作成により、制度の明確化を図ることが最も適切と判断される。

ただし、特許庁が作成するガイドライン（事例集）は、法解釈を明確化するためのものであるが、司法を拘束できるものではないことから、その内容、

作成手続については、十分に注意して進めることに留意を要する。
また、ガイドライン（事例集）作成後に、その周知徹底を図り、その後生じた課題や判例を注視し、特許制度の下、先使用権が有効に活用されるように努めていくことが重要であると考えられる。

## ２．立証の容易化

### （１）問題の所在

「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのか不明確である等、立証にかかる困難性やその負担の問題が指摘されている。これまでの判例を見る限りにおいては、実際に訴訟になった場合を想定してどのような証拠をどの程度残せば良いのかということについては、自由心証主義ということを鑑みると、その基準を確定されることは極めて難しいもの考えられる。他方、企業からは、何らかのガイドライン（事例集）のようなものがあれば、企業間の交渉等に際して有効なものとなり得るとの意見も挙げられている。
先使用の立証手段については、現状では先使用権の確保のため、予め先使用の証拠を積極的に残すべく、その簡易性から公証人による確定日付を用いる者も多いが、他方、公証人による事実実験公正証書は、立証手段としてより有効としつつも、公証人に技術面での理解を得る負担が大きいとの声もある。また、立証の困難性や負担の問題を指摘する者の中には、公証制度の利用等既存の立証手法の活用の仕方について、十分な知識を有さない者も多い。

### （２）立証の容易化に対する主な議論

まず、ガイドライン（事例集）で対応できるのではないか、という意見が多く寄せられる一方で、ひとつの方向としては、公的機関に何らかの制度を整備するといったものが考えられる。例えば、発明の完成や実施の状況を特許庁に届け出る制度等が、案としては考えられる。
しかしながら、審査審判負担が重い状況下で、特許庁が新たな業務を開始することに対しては、行政コストの問題もあり現実的ではない、あるいは、公務員制度改革等の流れと逆行するのではないか、との意見が出された。さらに、そのような新たな届出制度の類を創設した場合には、何でも無制限に届け出てしまうのではないかとの懸念も示されている。
また、企業アンケートにおいては、公的機関による新たな制度が必要又は、その公的機関として特許庁が運営することに賛成とした企業は142社（全305社中）であった

ものの、分析を深めた結果、新たなオプションとして、あれば良い程度と考えている企業が多く、公的機関による新たな制度を強く希望している企業は、少数のようである。

さらに、一部の企業では、既存の立証手法を上手く活用している例も見受けられた[1]。例えば、技術に詳しい弁護士・弁理士の協力を得る、あるいは、社内の技術者が、実施あるいは実施準備の状況を定期的に映像に残し、確定日付を得るといった公証制度の活用が挙げられる。

そのような状況を鑑みれば、指摘されている問題は、種々の立証手法が十分に知られていないことに起因するものが大きいと考えられる。

以上をまとめると、立証の容易化については、まずは、公証人制度の活用等について、ガイドライン（事例集）として、例示することを行うべきとの意見が多く挙げられている。また、新たな届出制度等を整備して欲しいといった意見は存在するものの、行政コスト・業務の増大、無制限な登録といった制度濫用の懸念等が指摘されている。

### （３）対応の方向

上記のような理由から、公的機関に新たな届出制度を整備することについては、慎重に検討すべきと考えられる。そして、一部の企業では、既に、例えば、公証制度の活用において技術に詳しい弁護士・弁理士の協力を得る、あるいは、社内の技術者が実施あるいは実施準備の状況を定期的に映像に残し確定日付を得るといった手法を採用する等、公証制度を含め既存の立証手法を上手く活用している例も見受けられる。そのような状況に鑑みれば、指摘されている問題は、公証制度の活用も含め種々の立証手法が十分に知られていないことに起因するものが大きいと考えられる。

したがって、判例、学説や企業における立証手法の実例等も参考にして、ガイドライン（事例集）において公証制度の活用も含め立証手法を例示することにより、どのような証拠をどの程度、どのように残せばよいのかを明確化し、先使用権制度の利用の円滑化を図ることが適切である。

## ３．制度調和

### （１）問題の所在

中国のように、一部の国においては、製造規模の拡大が認められないなど、我

[1] 棚町祥吉「知的財産権に関する公証業務の展望－具体的事例を中心に－」公証 112 号など参照

が国先使用権制度と異なっている場合がある。経済活動のグローバル化に伴い、各企業は海外へ工場等の進出を行っており、各国毎の先使用権制度が異なることにより、安定した企業進出が行えないとの指摘もなされている。したがって、日本における制度の見直しのみならず、諸外国、特にアジア諸国などに対しても、働きかけをすべきとの声もある。

（２）対応の方向

先使用権の実施形式の変更の範囲、援用の範囲等について制度的調和を進めることは、他国における日本企業の先使用権活用の観点からも重要であることから、種々のチャンネルを通じ、他国への働きかけを行うことが必要である。

なお、米国においては先発明主義から先願主義への移行を主な目的とした法改正（H.R.2795法案）が議論されており、そのなかで先使用権についても議論がなされているところであり、その動向も注視していくべきである。

## ４．その他

ノウハウ秘匿の容易化等の観点より、先使用の要件から「事業実施、事業準備」を外し、フランス等と同様に「発明の所有」をもって法定による通常実施権を認める制度にしてはどうかとの意見がある。しかしながら、こうした制度を採用することは、特許権の効力に大きな例外を設けることとなり、特許権者と先使用権者のバランスを大きく変えることから、ユーザーにも強い反対意見があり、また、世界的にも特異な制度（フランス、ベルギーのみ採用）となることから、制度調和にも反する。したがって、先使用権の要件から「事業実施、事業準備」を外すことは適切ではない。

また、出願公開により、意図せざる技術流出が生じているのではないかという懸念については、そもそも、特許制度は公開の代償として特許権を付与するものであり、さらに、公開された情報を活用することにより、重複研究、重複投資を避けることを目的としていることから、制度設計上の問題では無く、企業の出願戦略の問題と考えられる。

さらに、アンケート調査に依れば、ノウハウとして秘匿したい技術にもかかわらず、第三者による特許権取得をおそれて出願された割合は全出願件数の２％程度しかなく、加えて、そのような出願は積極的に権利取得が図られるとともに、海外への出願もなされており、他者の権利取得をおそれた出願による技術流出と言う議論は正確ではない。

また、技術流出の原因については、人材の流動化や製造装置の輸出といったも

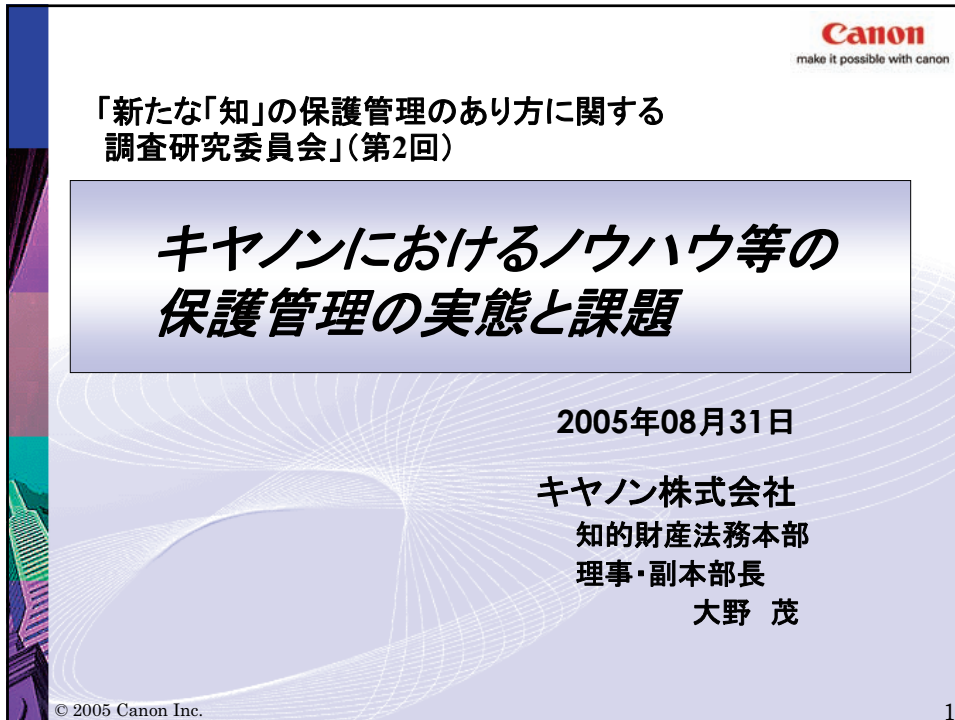
のが極めて大きく寄与していると考えられる。

（事務局）

## Ⅸ．まとめ

上述のように、本委員会では先使用権を中心に新たな「知」の保護管理のあり方について過去の判例、企業における利用の動向、海外の状況などを調査し、様々な観点から検討した。今回の先使用権に関する議論の発端は、日本の企業が大きな努力と多額の費用とをかけて開発した技術が一部の海外諸国で十分に保護されていない、ということにあった。発明が出願され、公開されるとその技術情報が、知的財産権の保護が十分に行われていない国においても利用されてしまうので、発明を出願することなくノウハウの形で保有し技術の流出を防ごうということが考えられる。その場合に先使用権、さらには先発明権というかたちで保護を与えることができないか、ということが問題意識であった。

しかし、現在の特許法第79条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者に対し、一定の条件の下で例外的な救済措置として与えられる通常の実施権であり、それにより事業の継続を認めるものである。いわば、先使用者と権利者のある特定のバランスの上に立った措置である。これを事前的な権利、地位として位置付けることはこの現在のバランスを大きく変えてしまうことを意味する。先発明権に至っては更に大きな変更となる。

現行の特許制度は発明の開示を前提に独占権を例外的に与える、という考え方の上に立っており、上述のような変更を加えることは特許制度の根幹に関わる変更を行うことを意味している。このような特許権者の権利を弱めるような根本的な変更をいま行う、あるいはそのための議論を正式に開始することについてはそのような合意ができているとは言い難い。また、米国においても出願公開制度が導入されており、さらに、先願主義への移行の可能性が伝えられている。さらに、先発明権に至っては世界的に見ても極めて特殊な制度である。

むしろ、今日必要なことは、現行の先使用権について実務的な観点からどのような問題があるかを明らかにし、その内容、利用に当たって注意すべき点などを出来る限り明らかにしていくことであろう。その意味から委員会では先使用権についてのガイドラインを作成し、理解を深めることが望ましいという結論を得た。先使用権のあり方については今後、学会で検討が深められていくことが期待されるし、また今後の判例の蓄積を見守っていくことが必要である。

最後に、我が国企業は、開発した技術について、公開されることを前提として特許出願を行うか、ノウハウとして秘匿するかを十分に検討し、適切な出願管理を行うことが求められる。

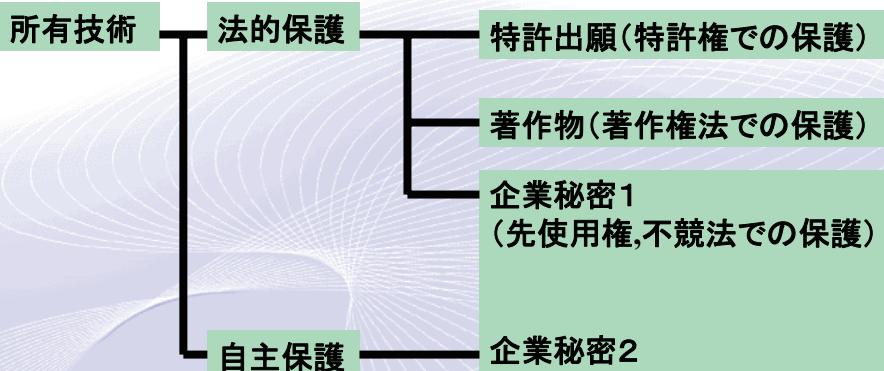
（後藤　晃）

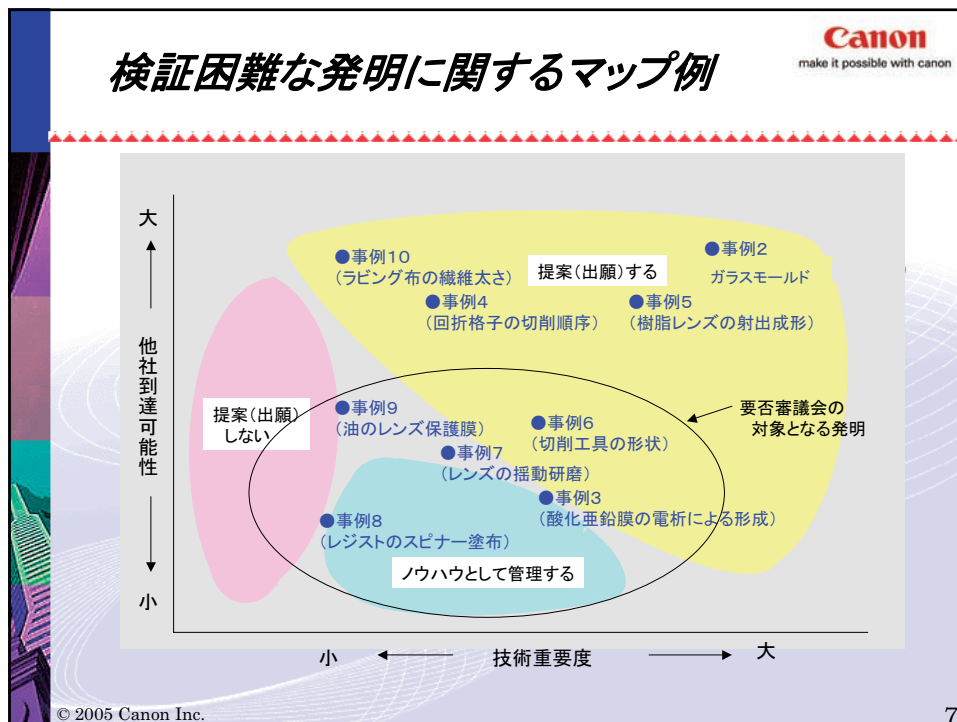
資料編

「キヤノンにおけるノウハウ等の保護管理の実態と課題」
大野委員（キヤノン株式会社）発表資料（第２回委員会）

資料１

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する
調査研究委員会」(第2回)
Canon
make it possible with canon
企業活動の時代変化
産業の発展が第一義の時代
(すべての技術を公開して良い時代)
国内産業の殖産・振興を優先
企業間国際競争の時代
(公開技術の選択が必要な時代
企業間競争が激化し、事業戦略の一環として
「技術の非公開」も重要な戦略の一つ
© 2005 Canon Inc.
3

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する
調査研究委員会」(第2回)
Canon
make it possible with canon
企業での所有技術の保護対策
所有技術
法的保護
特許出願(特許権での保護)
著作物(著作権法での保護)
企業秘密1
(先使用権,不競法での保護)
自主保護
企業秘密2
© 2005 Canon Inc.
4

| 保護対策 | 脅威 | 備考 |
|---|---|---|
| 特許出願 | 技術流出→模倣・改良<br>R&Dの動向分析 | 権利保護をWWで図ると国数に応じて負荷・費用が急増する |
| 著作物 | 同一権利の存在（非排他性） | |
| 企業秘密１ | ・同一発明他他者到達<br>→出願・権利化 | ・先使用権・営業秘密にしろ立証負荷・容易性に問題がある<br>・営業秘密では不正行為が前提 |
| 企業秘密２ | | |

| 資料の使用目的 | 資料の性格 | 資料の種類 |
|---|---|---|
| 独自発明存在の立証 | 自社発明の内容を示すもの | ・特許提案書<br>・研究報告 |
| 発明実施の準備または実施の立証 | 事業化の意思決定を示すもの | ・マスコミへの発表資料<br>・研究報告<br>・デザインレビュー資料<br>・量産移行審議会資料 |
| | 実施の準備を示すもの | ・発注書<br>・納品書<br>・検収書<br>・工場の生産技術課の資料 |
| | 稼動状況を示すもの | ・原材料の規格や発注書、納品書<br>・運転マニュアル<br>・運転日誌<br>・運転基準書<br>・作業標準書 |
| | 製品の販売状況を示すもの | ・受注書<br>・納品書 |
| 実施形態の立証 | 発明を包含する実施形態を示すもの | ・使用書<br>・製品の製造工程図<br>・設計図<br>・取扱説明書<br>・写真<br>・製品の分析データ<br>・工程、装置の動作状況のビデオ |

## 先使用権の立証手続(2)

**異なる事業体の連携、関係会社の実施、第三者の実施(委託)の立証**

| 資料の使用目的 | 資料の性格 | 資料の種類 |
|---|---|---|
| 異なる事業体間での連携の立証 | | ・開発テーマ依頼書<br>・テーマ進捗報告 |
| キヤノンが開発し、関係会社が実施をする場合にキヤノンと関係会社との連携の立証 | | ・開発契約<br>・開発テーマ依頼書<br>・テーマ進捗報告<br>・業務委託契約 |
| キヤノンが開発し、グループ会社以外の会社が実施をする場合のキヤノンと当該会社の連携の立証 | | ・業務委託契約<br>・発注書<br>・納品書<br>・仕様書 |





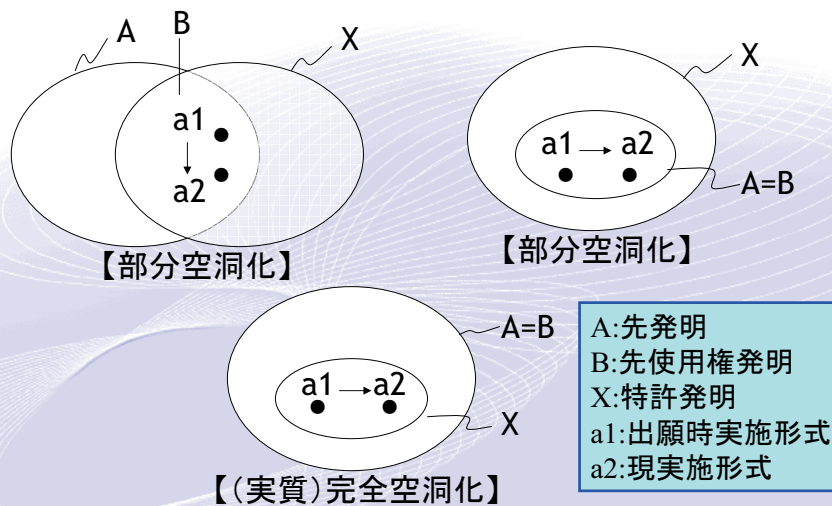

Canon
make it possible with canon

## 先使用権の効力

**79条(先使用による通常実施権)**
「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係わる発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際に現に日本国内において、その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」

(1) 先使用権の範囲
- 実施形式の変更はどこまで許されるか？
- 実施形態の変更はどこまで許されるか？

(2) 先使用発明の実施者
- 子会社・関連会社まで許されるか？

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する
調査研究委員会」(第2回)
Canon
make it possible with canon
先使用権の範囲(実施形式の変更の許容範囲)
A
B
X
a1
a2
【部分空洞化】
X
a1
a2
A=B
【部分空洞化】
A=B
a1
a2
X
【(実質)完全空洞化】
A:先発明
B:先使用権発明
X:特許発明
a1:出願時実施形式
a2:現実施形式
© 2005 Canon Inc.
11

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する
調査研究委員会」(第2回)
Canon
make it possible with canon
先使用権における課題(1)
先使用権の範囲が狭過ぎないか
(実質的に実施の範囲しか先使用権は認められない)
先使用権の効力は先使用権者が実施または準備していた実施形式と同一性を損わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ(最高裁判例「ウォーキングビーム炉判決」)
判決文言上は、一見先使用権の効力を広く認めるように読めるが、ここでいう先使用権の範囲は製品等に具現化された発明までであり、先実施の範囲に若干の巾を持たせたに過ぎないと思われる。
© 2005 Canon Inc.
12

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究委員会」(第2回)

Canon make it possible with canon

## 先使用権における課題(2)

**発明届書のクレームの技術範囲と同等の先使用権を得るための方策はあるか**

(イ)記載された複数の実施例の範囲までは認めさせたい。
(ロ)将来の変形例を準備の証として記載し、
その範囲までは認めさせたい。

**弁護士の見解**

**結論は全て、「現在の判例:通説の採用するところではない」**
**「判例の変更が簡単に実現することは予測し難い」**

なぜなら、(a)上記(イ)(ロ)を認めると、先発明主義を採用するに等しい
(b)実施の準備とは認められない

実施の準備は、「即時実施の意図」が客観的に認識されることが要求される



13

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究委員会」(第2回)

Canon make it possible with canon

## 先使用権における課題(3)

**ノウハウの実施は日々改良されていくものであり、最初の実施内容の立証用資料だけでは、後の実施(例えば、現時点)の先使用権とはならない場合が想定される。**

ノウハウの実施においては、その実施の内容は日々改良により変化する場合が多い。

最高裁判決にて言う「同一性を損わない範囲」を超える変化が生ずる為に、新たな立証が必要である。

**多大なる負担**



14

# 先使用権おける課題(4)

**ノウハウ自体はキヤノンが創作(発明)したが、実際の実施は関係会社やそれ以外の第三者となる場合がある。その場合の先使用権はキヤノンにはなくなる?**

(弁護士の見解)
最高裁判決「トランジスタラジオ受信機(意匠権)」からすれば、先使用権はキヤノン及び関係会社(第三者)の両方に存するといえる。

キヤノンと関係会社(第三者)が「一機関的関係」であれば、キヤノン自体に製造設備を備えて製造を行わなくても、キヤノン自体にも先使用権は認められるといえる。

**子会社・関係会社にも
先使用権を及ばせたい**







Canon
make it possible with canon

# 先使用権における課題(5)

**海外工場での実施においても
先使用権は利用可能**

- **先使用権の範囲・立証要件が国毎に異なる**
- **立証要件が必ずしも明確でない**
- **中国、ベトナム等は先使用権の範囲が狭い(条文上)**
- **各国ベースで、立証用資料を準備し、公証等にて確定日付を得ることが必要**

**多大なる負担**

「新たな「知」の保護管理のあり方に関する
調査研究委員会」(第2回)

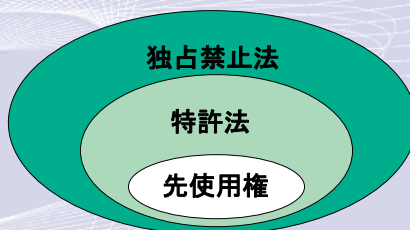
Canon
make it possible with canon

# 先使用権検討の課題

・他者出願の脅威がある以上、特許法の精神を踏まえて,特許権と先使用権のバランスを図る必要がある
・一律に考えるのではなく業界内の事情を十分考慮すべきである
・立証要件の簡素化が必要である

独占禁止法
特許法
先使用権



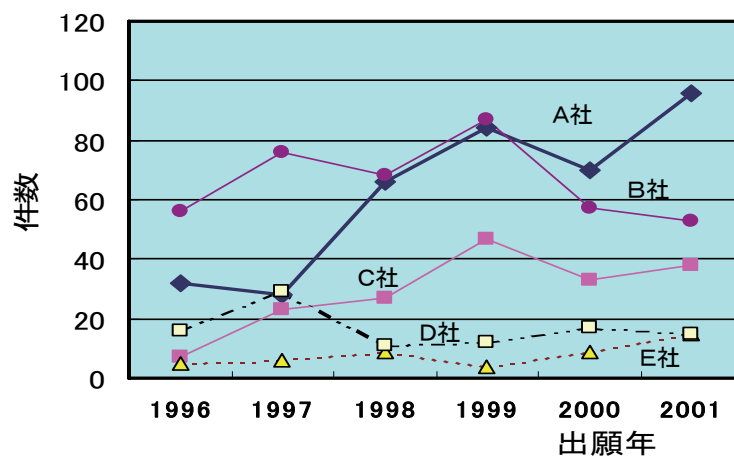
17

# 「新たな知の保護管理のあり方」について

-特許権の最大化と技術流出の最小化のために-

村田製作所 知的財産部 伴野



## 積層コンデンサの製法特許出願件数推移

件数
120
100
80
60
40
20
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
出願年
A社
B社
C社
D社
E社

## ノウハウ出願が増加した一要因

平成１０年以前：公開前出願放棄制度
ノウハウ発明はこの制度を利用して先願の地位を確保できた。ノウハウ秘匿と特許出願の戦略が容易に実行可能。バランスの良い知財管理。

平成１０年以後：公開前出願放棄制度の廃止
ノウハウ発明の自己防衛のためには、出願が不可欠。他社の後願排除のための防衛出願が増加。１９９５～２０００年は特許審査が緩和傾向にあったため、各社の防衛出願戦略が加速。



## 課題への対応

－中国等の東アジア諸国の猛烈な追い上げ
－特許出願指向の急激な高まり（件数至上主義）

ブラックボックスとして秘匿すべきノウハウの
特許出願公開による外部流出が緊急の課題

権利取得すべき特許発明と秘匿すべきノウハウ発明を分別し、本来あるべき形に。

ノウハウ発明の社内登録制度を立上げ、ノウハウ発明を秘匿により保護。

## ノウハウ登録制度の骨子

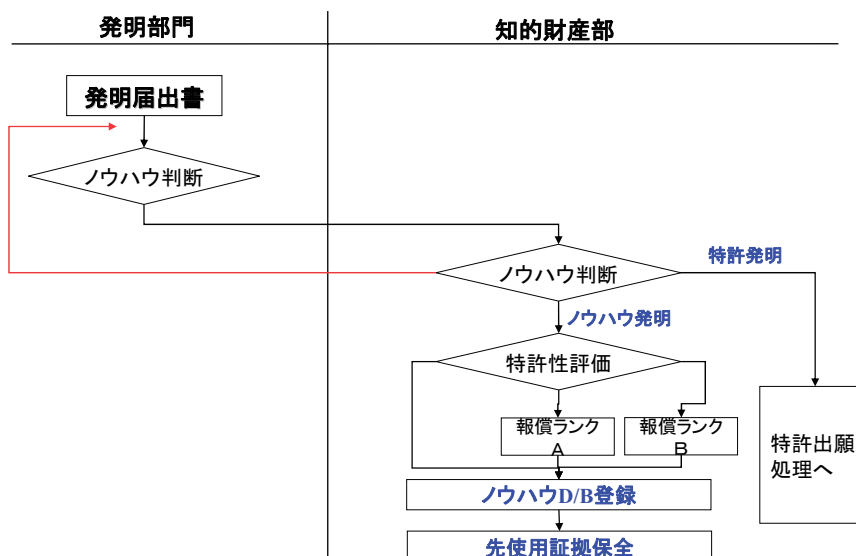
1. **ノウハウ判断基準の制定**
   ノウハウ判断基準フローチャート（次ページ）による判断。

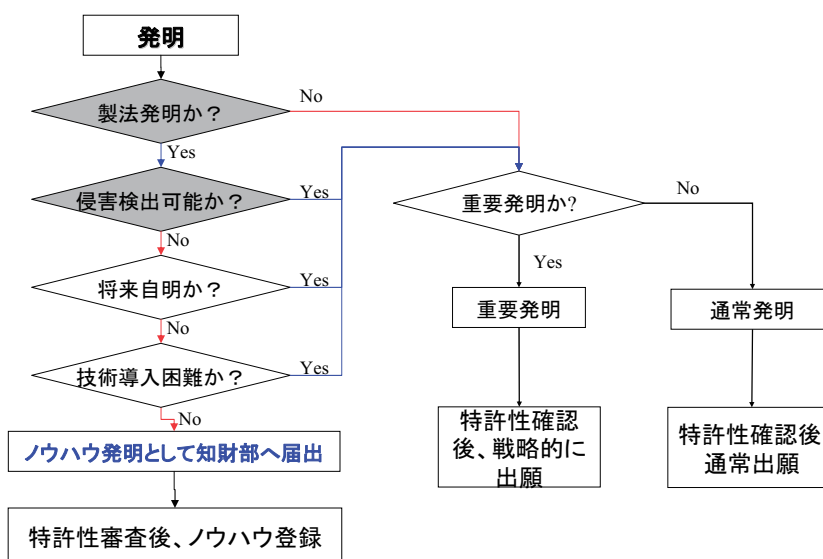
2. **ノウハウ登録管理制度の導入**
   ⑴登録ノウハウ管理データベースを導入し、登録情報のセキュリティー管理を実施する。
   ⑵ノウハウ実施現場の管理職に対して、登録されたノウハウを通知し、守秘義務及び秘匿管理責任を課す。

3. **ノウハウ報償の導入**
   特許性を有するノウハウ発明には、特許出願発明と同等の発明報奨金（ノウハウ登録報償、社内実施報奨）を支払う。

4. **先使用証拠保全**
   ⑴事業実施中、又は事業実施準備中のものは、ノウハウ証拠資料を日付確定し、保全する。
   ⑵証拠保全できないものは、他の自己防衛手段をはかる。

5. **関連規定類の改訂整備と社内周知**
   上記骨子に基づき、発明評価規定・発明報償規定を改訂し、ノウハウ登録規定を新設。

村田製作所　知的財産部　5

## ノウハウ発明の届出書

| 必須要件 |
|---|
| １． 技術的範囲<br>・特許出願の特許請求の範囲に相当するもの |
| ２． 発明の要点<br>・発明の解決すべき課題<br>・最も近い従来技術との違い |
| ３． 実施例<br>・ベストモードをできるだけ詳しく<br>・図、表の積極的利用 |

## ノウハウ判断のポイント

①「侵害検出可能かどうか？」が最も重要な判断基準。
・物の発明であることは、侵害検出において極めて有利。
・方法、製法の発明であっても、侵害検出の方法が明確であるなら、出願すべきである。

②「将来自明性」の判断基準は、あくまで例外的適応とすべきである。

③「技術導入困難性」の判断は、実務では使用しにくい。



## ノウハウ発明報償金の算定案

| 特許性レベル | ノウハウ報奨金の取扱い |
|---|---|
| 1.特許性（新規性、進歩性）が明らかに欠如するもの | 報奨金の支給なし |
| 2.特許性（進歩性）または有用性が明確でないもの | ノウハウ登録報奨（ランクB）は、特許出願報償と同額を支給。 |
| 3.特許性（進歩性）および有用性が明らかなもの。 | ノウハウ登録報奨（ランクA）は、特許出願報償＋特許登録報償（国内）の合計額を支給。<br>［ ノウハウ実施された場合は、特許の社内実施報奨制度を準用して報償金を支給 ］ |

## ノウハウ発明の新規性・進歩性評価

①ベストモードの技術内容について評価する

②先行技術調査
- 公知文献
- 周知技術情報
- 社内公知技術資料（先願ノウハウ発明等）
- 社内周知技術資料

③新規性、進歩性評価は特許発明評価に準じた判断を行う。
- 周知慣用技術の単なる数値限定は進歩性を認めない。
- 先行技術の組み合わせ容易性について、同一技術分野同士の組み合わせであるなら、組み合わせを否定する技術常識がない場合には組み合わせ容易とする。
- 先行技術の組み合わせ容易性について、異なる技術分野同士の組み合わせであるなら、組み合わせを示唆もしくは誘導する技術資料がない限り、組み合わせは容易でないとする。

村田製作所　知的財産部　11

## 先使用証拠の保全手続

事業化，事業化準備

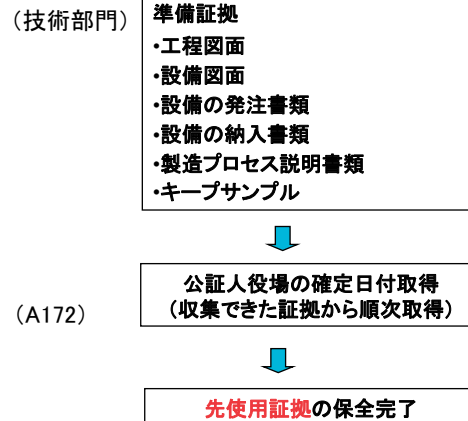
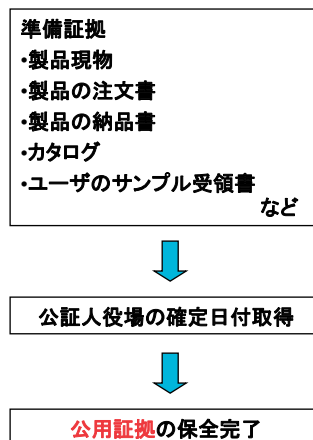
（技術部門）

準備証拠
- 工程図面
- 設備図面
- 設備の発注書類
- 設備の納入書類
- 製造プロセス説明書類
- キープサンプル

↓

（A172）　公証人役場の確定日付取得（収集できた証拠から順次取得）

↓

先使用証拠の保全完了

村田製作所　知的財産部　13

ほとんどの企業が直面している **知の保護管理の問題点**

| | 特許性 | 侵害検出力 | 発明の分類 | 現実の対応 | 問題点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物の発明 | 高 | 高 | 出願発明 | 出願 | |
| | 低 | 高 | 出願見合せ発明 | 防衛出願 | 技術公開か防衛出願かの選択。 |
| 方法の発明 | 高 | 高 | 出願発明 | 出願 | |
| | | 低 | ノウハウ発明 | 秘匿（→出願） | 他社後願リスクが解消できない。 |
| | 低 | 高 | 出願見合せ発明 | 防衛出願 | 技術公開か防衛出願かの選択。 |
| | | 低 | ノウハウ発明 | 出願見合せ | 後願リスク不安が多少は存在する。 |



ほとんどの企業が直面している **知の保護管理の問題点**

**青色（A）の対策：** 防衛特許出願の代替戦略
基本的には公用証拠保全戦略が有効
ただし、実施していないものは、
技術公開か防衛出願が必要。

**赤色（B）の対策：** ノウハウ秘匿の保護対策
基本的には先使用証拠保全しかない。
ただし、実施していないものは、
技術公開か防衛出願が必要。

**技術公開か防衛出願か：防衛出願は世界的に行わなければ意味をなさない。公開は世界公知、出願権利化は属地主義。世界的な防衛出願は多額の費用がかかり現実的ではなく、防衛出願戦略の本質は技術公開であるといえる。現在、発明実施の保護について「出願または公開」以外の選択肢がない。企業の技術流出防衛の観点から、先使用権、先発明自己実施権の議論が必要である。**

## 先使用権制度の問題点

1．事業の実施もしくは事業の準備をしていない発明には使えない。
研究開発の成果として生まれたノウハウなどが実際の量産工程で使われるようになるには、場合によっては数年を要する。この数年間はノウハウを防衛できない。そのリスク回避のため、技術公開か防衛出願を選ばざるを得ない。もし、実施要件が事業だけでなく、開発実験での実施まで拡大されるなら、この問題は解消する。（実質的に先発明自己実施権と同一）

2．出願以前に実施していても、出願の時点で実施していたことの証明が必要。
ノウハウや新規な製法が生まれた段階で、先使用証拠を集めて証拠保全しても、出願時点での事業実施か事業準備の証明が必要である。出願以前に先使用していた事実を証明すれば、先使用権が与えられるようにすべきである。

3．先使用権（先発明実施権）についての世界的調和が不可欠。
仮に上記の問題が日本で解消したとしても、世界的規模で先使用権の問題が解決しない限り、実質的な解決とは言えない。まず日本から始めて、早い段階で先使用権に関する世界的な制度調和に発展させてほしい。



## 公証制度の問題点

特に問題なし

終了
村田製作所　知的財産部
19

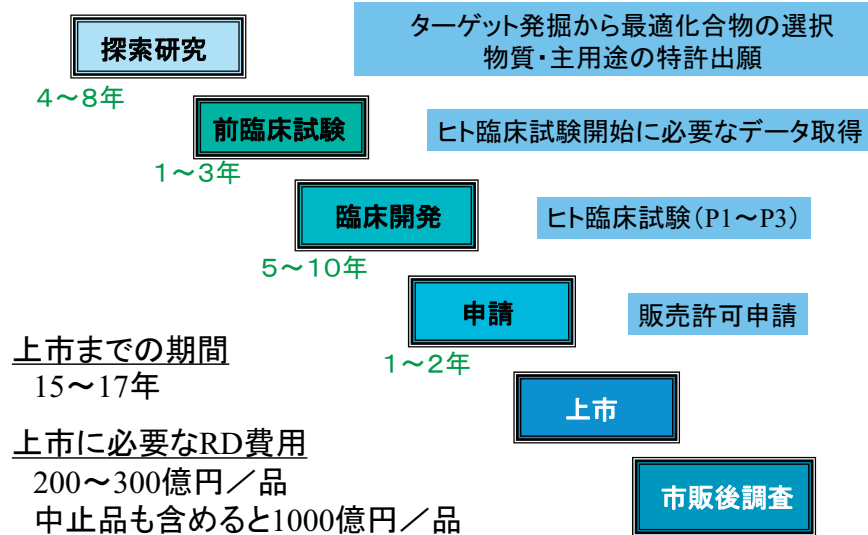
資料３

# 医薬業界における79条の利用実態および先発明実施権制度の影響

## 第2回新たな「知」のあり方に関する調査研究委員会

2005年８月31日
三菱ウェルファーマ(株)
高柳　昌生

## 医薬品の分類

- 医薬品の分類
  - 医家向け医薬品
    - 新薬
    - 後発品(ジェネリック)
  - 一般向け医薬品
- 新薬:
  新しい化合物、新規な配合もしくは新規な用途により新しい効能や効果を有し、臨床試験(治験)等により、その治療目的とする効能、効果に対する有効性や安全性が確認され、承認された医薬品
- 後発品(ジェネリック):
  新薬の物質、用途特許が消滅した後に、成分・分量、効能・効果、剤形等が同一であり、更に新薬との生物学的同等性をもって承認される医薬品

## 新薬の研究・開発の特徴

- 新薬の研究開発には莫大な費用と長期の期間が必要

  ① 新薬1品の承認を取得するのに必要な研究開発費用は途中で中止される品のものまで含めると1000億円

  ② 研究から上市に至るまで、15～17年の期間

- 新薬が承認され上市に至る確率は極端に低い（有効で安全な薬を届けるための高いハードル）

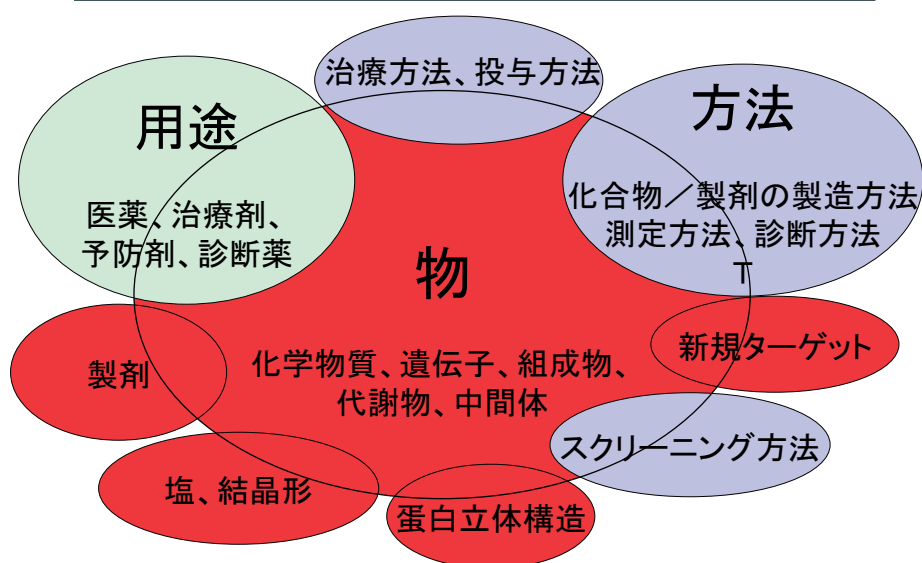
  合成化合物数から数えると10,000分の1の確率

- 特許期間満了後は同一成分の後発品の参入
- 特許で守られているというベースがなければ資源を投下できない

## 新薬メーカーの特許出願戦略

- 背景：
  - 新薬の研究開発期間が長期に亘る：　15～17年
  - 新薬をカバーする物質特許は一つだけ
  - 特許権の実質ライフ：　上市から有効な特許権の満了まで
  - 特許期間延長を含めた残存特許ライフは業界平均で9年
- 後発品を意識した出願戦略：
  - 出来る限り特許出願は先延ばしにする
  - 開発候補化合物の最適化後に出願
  - 他のカテゴリーによる特許取得による製品ライフの延命

特許による実質排他期間の最大化

## 医薬の特許の大きなカテゴリー

## 先使用実施権制度の利用実態

- 医薬業界における79条利用の実態
  - 医薬候補品そのものをノウハウとして秘匿し、第三者特許対策として79条を利用するという選択肢はあり得ない。
  - 医薬品製造技術をノウハウとして秘匿し、第三者特許対策として79条を利用するという選択肢もほとんどない。
- 利用の例:
  - 医薬品の原材料、製剤処方等に関し他社から権利行使の警告を受けた際に、先使用の抗弁で対処(継続的使用の証明:購入時の伝票等)する例は稀にある。
- 公証人の利用
  - 先使用証明のための公証人の利用実績はほとんどない。
  - 社内製造記録管理は法の要請(GMP)もありしっかりしている。
  - 類似技術の導入評価、共同研究の際の既有の証明のための確定日付の利用はあり得る。

## 先使用実施権制度拡大に関する意見

- 医薬業界においては79条利用の可能性が低いことから、現行先使用実施権制度及び公証人の利用に関し問題視する声は聞かれない
- 現行先使用実施権制度の拡大
  - 先使用証明のための公証人の使い勝手の改善等の変更は賛同し得る
  - 先使用の現行要件の緩和(例えば、先発明実施権)については、後述の理由で強く反対

## 先発明実施権制度導入の影響①

- 新規物質の場合、化合物ライブラリーに含まれる化合物について過去のスクリーニング例をもとに発明の形を整え、届け出を行うことは比較的容易
- 新規化合物:
  - 合成例
  - 有用性は何でも良い(開発予定の薬理実験例でなくとも良い)
  - 同じ化合物が何度でもｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞにかけられる
- 先発明実施権制度が導入されると、製薬企業等は入手可能な化合物ライブラリーに含まれる化合物について、手当たりしだい先発明実施権確保だけのための戦略的な発明届け出を行う可能性がある

## 先発明実施権制度導入の影響②

リスクをかけて多大な投資をした後に、先発明実施権者による開発の追随を許し、特許期間中の独占に風穴が開く(先発明実施権者は成功の確度を見計らって権利を主張可)

- 前門の虎(先発明実施権)後門の狼(特許切れ後の後発品)
- 特許による独占が担保されない→新薬の研究・開発に投資する価値・意欲低下→新薬が生まれ難い環境→国民医療の質低下

資料４

# 先使用権制度に関するアンケート調査実施概要

事 務 局

## １．調査目的

先使用権制度のあり方について、制度ユーザーの意見を反映すべきとの観点から、検討の参考とするために、企業アンケート調査を実施した。アンケート概要は以下のとおりである。

## ２．調査方法

期間： 平成１７年１０月２５日火曜日～平成１７年１１月４日金曜日

手法： 対象企業に e-mail 発信し、回答企業は受理した e-mail 中のＵＲＬからアンケート用紙を取得、回答し、e-mail 等で送信する（別紙１参照）。

質問項目： Ⅰ．回答企業の概要について
Ⅱ．ノウハウの管理と、侵害の警告の段階における先使用権の主張について
Ⅲ．訴訟における先使用権の主張について
Ⅳ．先使用権全般について
Ⅴ．先使用の立証について
Ⅵ．制度全般について
（別紙２参照）

## ３．回答企業の概要

回答企業の概要は以下のとおりであり、企業の規模、業種について比較的万遍なく回答が得られた。また、アンケート結果全般としては、業種ごとの傾向には顕著な差はなかったため、全体としての分析結果としている。

①資本金（連結会社除く。）

| ⑴5000 万円未満 | ⑵5000 万円以上１億円未満 | ⑶１億円以上３億円未満 | ⑷3億円以上 |
|---|---|---|---|
| 1 社 | 7 社 | 7 社 | 286 社 |

②従業員数（臨時職員含む。）

| ⑴50 人未満 | ⑵50 人以上 300 人未満 | ⑶300 人以上 1000 人未満 | ⑷1000 人以上 5000 人未満 | ⑸5000 人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 3 社 | 14 社 | 59 社 | 151 社 | 75 社 |

③業種（代表的なものひとつを選択。）

| ⑴建設業 | ⑵食品工業 | ⑶維工業 | ⑷ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙工業 | ⑸出版印刷業 | ⑹総合化学工業 | ⑺油脂・塗料工業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 社 | 10 社 | 8 社 | 2 社 | 0 社 | 17 社 | 3 社 |
| ⑻医薬品工業 | ⑼その他の化学工業 | ⑽石油・石炭製品工業 | ⑾ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業 | ⑿ｺﾞﾑ製品工業 | ⒀窯業 | ⒁鉄工業 |
| 20 社 | 18 社 | 5 社 | 9 社 | 5 社 | 8 社 | 3 社 |
| ⒂非鉄金属工業 | ⒃金属製品工業 | ⒄機械工業 | ⒅電気機械器具工業 | ⒆通信・電子・電気計測工業 | ⒇自動車工業 | (21)その他の輸送用機械工業 |
| 8 社 | 8 社 | 22 社 | 49 社 | 18 社 | 24 社 | 7 社 |
| (22)精密機械工業 | (23)その他の工業 | (24)運輸・公益行 | (25)サーﾋﾞス業（ｿﾌﾄｳｪｱ） | (26)サーﾋﾞス業（ｿﾌﾄｳｪｱ以外） | (27)その他（具体的に以下に記載） | |
| 5 社 | 10 社 | 2 社 | 4 社 | 5 社 | 18 社 | |

別紙1

各位

平成１７年１０月

（財）知的財産研究所

先使用権制度についてのアンケート調査へのご協力のお願い

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

（財）知的財産研究所は、国内外の知的財産に関する諸問題についての調査・研究及び情報の収集・提供などを行うことにより、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の国際的な調和などを図り、これにより、我が国産業・経済の発展に寄与することを目的として設立された財団法人です。

当研究所では、平成１７年度の調査研究テーマとして、**特許庁から「新たな「知」の保護管理のあり方に関する調査研究」の委託を受けました。**その中で、先使用権のあり方について調査、検討を行っているところです。

そこで、企業の方々の先使用権に関するご意見を、アンケートにて収集させて頂きたいと存じます。

本アンケートで得られました情報は、**ご回答者が一切公表されないよう配慮**した上で、今後の先使用権制度のあり方について検討する際の資料として利用させていただく予定です。ご回答の内容は、上記以外の目的で使用されることはありませんし、企業名・個人名が公表されることもありません。

ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、アンケートの趣旨をご理解の上、ご協力頂ければ幸いでございます。

アンケートは、こちらからダウンロードのうえ、下記メールアドレスに送信して下さい。送信頂く際には、ファイル名は、原則企業名でお願いします。

また、アンケート用紙をプリントアウトのうえ、ＦＡＸ又は郵送にて送付頂いても構いません。

ご回答期限：平成１７年１１月　４日（金）

ご回答送付先及びアンケートに関する質問先：

**〒１０２-００８３　東京都千代田区麹町３－４　トラスティ麹町ビル**

財団法人　知的財産研究所

担当：前田　E-mail　xxxxx @iip.or.jp

ＴＥＬ：０３－５２７５－５２８１

ＦＡＸ：０３－５２７５－５３２４

# 先使用権制度とは

特許権者の発明と同一内容を、その特許出願前から、いわゆる善意で実施している者（先使用者）に対し、一定の条件のもとで与えられる実施権のこと。

企業は技術の管理にあたり、特許出願を行い排他的独占権を得るか、あるいはノウハウとして企業内に秘匿するかをそれぞれの戦略に応じて選択している。ノウハウとして秘匿した場合には、第三者が特許取得した際、権利侵害として攻撃されるおそれがあるが、先使用権により、第三者の特許権に対抗することが可能となる。

【特許法第７９条（先使用による通常実施権）】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

別紙2

## Ⅰ．貴社の概要について

はじめに、アンケートにご回答いただく貴社の概要についてお伺いします。ご回答可能な範囲でお答え下さい（ご回答できない質問は空白のままで結構です。）。

１．企業名　　（　　　　　　　　　　）

２．部署名　　（　　　　　　　　　　）

３．ご担当者　（　　　　　　　　　　）

４．電話連絡先（　　　　　　　　　　）

５．資本金（連結会社除く。）

□（１）５０００万円未満
□（２）５０００万円以上１億円未満
□（３）１億円以上３億円未満
□（４）３億円以上

６．従業員数（臨時職員含む。）

□（１）５０人未満
□（２）５０人以上３００人未満
□（３）３００人以上１０００人未満
□（４）１０００人以上５０００人未満
□（５）５０００人以上

７．業種（代表的なものひとつを選択。）

□（１）　建設業
□（２）　食品工業
□（３）　繊維工業
□（４）　パルプ・紙工業
□（５）　出版印刷業
□（６）　総合化学工業
□（７）　油脂・塗料工業
□（８）　医薬品工業
□（９）　その他の化学工業
□（１０）石油・石炭製品工業
□（１１）プラスチック工業
□（１２）ゴム製品工業

□（１３）窯業
□（１４）鉄工業
□（１５）非鉄金属工業
□（１６）金属製品工業
□（１７）機械工業
□（１８）電気機械器具工業
□（１９）通信・電子・電気計測工業
□（２０）自動車工業
□（２１）その他の輸送用機械工業
□（２２）精密機械工業
□（２３）その他の工業
□（２４）運輸・公益業
□（２５）サービス業（ソフトウェア）
□（２６）サービス業（ソフトウェア以外）
□（２７）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

以下、時期を明示していないものについては、***直近３年程度の平均***についてご回答下さい。また、正確な数値を把握することが困難な場合は、ご担当者の印象で結構ですので、おおよその数字をご回答下さい。

## Ⅱ．ノウハウの管理と、侵害の警告の段階における先使用権の主張について

８．特許出願・実用新案登録件数は、年何件程度ですか。

□（１）特許出願　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　件）
□（２）実用新案登録出願　　　　　　　　（　　　　　　　件）

９．知的財産に関係して、年何件程度警告又は売り込みを受けますか。

□（１）特許権関連　　　　　　　　　　　（　　　　　　　件）
□（２）実用新案権関連　　　　　　　　　（　　　　　　　件）
□（３）警告を受けたことがない

１０．警告の段階で、先使用権を主張したことは、何件程度ありますか。

□（１）特許権関連　　　　（年平均　　件　　過去５年での通算　　件）
□（２）実用新案権関連　　（年平均　　件　　過去５年での通算　　件）
□（３）警告の段階で、先使用権を主張したことはない

## Ⅲ．訴訟における先使用権の主張について

１１．訴訟において、先使用権を主張した回数は、何件程度ですか。

□（１）特許権関連　（年平均　件　過去５年での通算　件）

□（２）実用新案権関連　（年平均　件　過去５年での通算　件）

□（３）訴訟において先使用権を主張したことはない。（→１３．へお進み下さい。）

１２．先使用を立証するために、どのような手段を用いたことがありますか（複数回答可）。また、使用頻度によって、「主に使用する」か「使用したことがある」かにチェックしてください。

（１）　事業計画書　（□主に使用する　□使用したことがある）
（２）　設計図　（□主に使用する　□使用したことがある）
（３）　研究ノート　（□主に使用する　□使用したことがある）
（４）　技術報告書　（□主に使用する　□使用したことがある）
（５）　製造記録　（□主に使用する　□使用したことがある）
（６）　仕様書　（□主に使用する　□使用したことがある）
（７）　契約書　（□主に使用する　□使用したことがある）
（８）　伝票　（□主に使用する　□使用したことがある）
（９）　カタログ・パンフレット　（□主に使用する　□使用したことがある）
（１０）広告　（□主に使用する　□使用したことがある）
（１１）製品　（□主に使用する　□使用したことがある）
（１２）人証　（□主に使用する　□使用したことがある）
（１３）その他１（具体的に　）
（□主に使用する　□使用したことがある）
その他２（具体的に　）
（□主に使用する　□使用したことがある）

## Ⅳ．先使用権全般について

１３．警告の段階と訴訟の段階を含め、先使用権の主張あるいは主張された場合の抗弁において、困難を感じたことはありましたか。

□はい　□いいえ（→１６．へお進み下さい。）

１４．先使用権の争いには、先使用権を主張する場合と、先使用権の抗弁を受けた場合がありますが、先使用権を主張しようとした際に困難を感じましたか。

□はい　□いいえ（→１５．へお進み下さい。）

１４－１．どのような困難でしたか（複数回答可）。

□（１）先使用権が認められる「発明及び事業の目的の範囲内」が不明、又は狭い

□（２）「事業の実施」、「事業の準備」を証明するための証拠を収集することが困難

□（３）ライセンス、委託等で実施している場合、自社とどのような関係にある企業であれば、先使用権を主張できるのか不明。又は、主張できる企業の条件が厳しい

□（４）対象となる特許等の出願時における実施を証明することが困難

□（５）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１４－２．困難を解消するにあたって、どのような改善策が望ましいと思われますか。具体的にご回答下さい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１５．先使用権の利用には、先使用権を主張する場合と、先使用権の抗弁を受けた場合がありますが、先使用の抗弁を受けた際に困難を感じましたか。

□はい　　　　　　　　　　　　　　　□いいえ（→１７．へお進み下さい。）

１５－１．どのような困難でしたか（複数回答可）。

□（１）先使用権が認められる「発明及び事業の目的の範囲内」が不明、又は広い

□（２）先使用権が認められる先使用権を援用できる者（対象企業の子会社等）の範囲が広い

□（３）先使用権が認められる事業の実施又は準備に関する時点についての認定が広い

□（４）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　）

１５－２．困難を解消するにあたって、どのような改善策が望ましいと思われますか。具体的にご回答下さい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（→１７．へお進み下さい。）

１６．先使用権をめぐる争いにおいて、先使用権の主張あるいは主張された場合の抗弁に困難を感じたことがなかったのはどうしてですか。

□（１）業界では自主的なルールが決まっている

□（２）先使用権を主張するにあたって、十分な証拠を確保している
□（３）先使用権を主張したり、抗弁を受けたりしたことがない
□（４）警告・訴訟等を受けたことがない
□（５）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　）

## Ｖ．先使用の立証について

１７．先使用の立証に困難を感じたことはありますか。
□はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□いいえ（→２２．へお進み下さい。）
□主張したことも検討したこともない（→２６．へお進み下さい。）

１８．どのような困難ですか（複数回答可）。
□（１）証拠が残っていない
□（２）証拠が存在した日時の立証が困難
□（３）どのような証拠をどの程度残せばいいかわからない
□（４）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　）

１９．先使用を立証するために、予め証拠を残したことがありますか。
□はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□いいえ（→２２．へお進み下さい。）

１９－１．予めどのような証拠を残しましたか（複数回答可）。

| | | | |
|---|---|---|---|
| （１） | 事業計画書 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （２） | 設計図 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （３） | 研究ノート | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （４） | 技術報告書 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （５） | 製造記録 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （６） | 仕様書 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （７） | 契約書 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （８） | 伝票 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （９） | カタログ・パンフレット | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （１０） | 広告 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （１１） | 製品 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （１２） | 人証 | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| （１３） | その他１（具体的に | | ） |
| | | （□主に使用する | □使用したことがある） |
| | その他２（具体的に | | ） |

| （☐主に使用する　　☐使用したことがある） |
|---|

２０．予め証拠を確保するにあたって、困難を感じたことはありますか。

☐はい　　☐いいえ（→２２．へお進み下さい。）

２１．それはどのような困難ですか（複数回答可）。

☐（１）保管の業務が多い
☐（２）保管スペースが足りない
☐（３）紙資料の保管が困難
☐（４）どの程度の技術変更・改良に対して、証拠を残すべきか不明
☐（５）コスト負担が大きい
☐（６）何を証拠として残していいかわからなかった
☐（７）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）

【第三者機関の利用について】

２２．先使用の立証にあたって、第三者機関を利用したことはありますか。

☐はい　　☐いいえ　（→２６．へお進み下さい）

※　第三者機関とは、公証人、弁理士、弁護士、又は、国でも当事者でもない中立的な組織等を指します。

２３．具体的には、先使用権の立証において、どのような目的で、第三者機関を利用しましたか（複数回答可）。

☐（１）　対象特許出願時点での事業の実施又は準備の証明
☐（２）　発明技術の内容の証明
☐（３）　先使用権を援用できる者であることの証明
☐（４）　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）

２４．どのような第三者機関を利用しましたか。

☐（１）公証人
（年平均　　件　　過去５年での通算　　　件）
☐（２）弁理士
（年平均　　件　　過去５年での通算　　　件）
☐（３）弁護士
（年平均　　件　　過去５年での通算　　　件）
☐（４）法的担保のある民間組織（電子認証等）
（年平均　　件　　過去５年での通算　　　件）

□（５）上記以外の民間組織等（タイムスタンプサービス等）

（年平均　　　件　　過去５年での通算　　　　件）

□（６）その他１（具体的に　　　　　　　　　　　　　）

（年平均　　　件　　過去５年での通算　　　　件）

その他２（具体的に　　　　　　　　　　　　　）

（年平均　　　件　　過去５年での通算　　　　件）

２４－１．２４．で（１）と回答された方にお聞きします。公証制度において、どの制度を使いましたか（複数回答可）。

□（１）確定日付の付与

□（２）私署認証

□（３）宣誓認証

□（４）事実実験公正証書

□（５）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　）

２５．先使用の立証に関し、第三者機関についての評価はどうですか。

□（１）公証人

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

□（２）弁理士

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

□（３）弁護士

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

□（４）法的担保のある民間組織（電子認証等）

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

□（５）上記以外の民間組織等（タイムスタンプサービス等）

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

□（６）その他１（具体的に　　　　　　　　　　　　　）

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

その他２（具体的に　　　　　　　　　　　　　）

（□使いにくい面あり（具体的に　　　　　　　　）　□問題なし　□不明）

２６．先使用の立証の目的以外で、公証人を利用したことがありますか。

□はい　　　　　　　　　　　　　　　　□いいえ（→２８．へお進み下さい。）

２７．どのような目的で公証人を利用しましたか。（→２９．へお進み下さい。）

□（１）公知・公用の証明のため

□（２）先発明主義を採用する米国に対して、発明日の立証のため

□（３）他社・他機関との共同プロジェクトを開始するに当たり、予め自社で開発済みの技術を確認しておくため

□（４）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）

２８．これまで、公証人を利用したことがない方にお伺いします。公証人を利用したことがない理由は何ですか。

□（１）知らなかった

□（２）コスト負担が大きい

□（３）不便である（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□（４）公証人の有効性が不明である

□（５）公証人を利用するほどの、強い証明力（証拠能力）は必要ない

□（６）公証人を利用した証拠を揃える必要がある状況になったことがない

□（７）その他（具体的に　　　　　　　　　　　　）

Ⅶ．制度全般について

２９．ノウハウとして秘匿したい技術であるにもかかわらず、後に同様の技術を特許権化した第三者から侵害として攻撃されることを避けるため、特許出願を選択している技術は何件程度ありますか。

（　　　　　　　　件）

３０．技術内容を把握する能力がある公的機関が、事業の実施内容を確認して証明する新たな制度は、必要と思われますか（想定されるメリット：証拠能力の高い立証手段の選択肢が拡大すること等。想定されるデメリット：公的機関が新たに業務負担を負うこと等。）。

□必要　　　　　□不必要（→３２．へお進み下さい。）

□不明　　　　　□その他（具体的に　　　　　　　　　　）

３１．技術内容を把握する能力がある公的機関として、例えば特許庁が上記３０．の制度を運営することに賛成ですか（想定されるメリット：技術の専門家を擁する特許庁によって、実施内容が証明されること等。想定されるデメリット：特許庁が新たに業務負担を負うこと等。）。

□賛成　　　　　□反対

□不明　　　　　□その他（具体的に　　　　　　　　　　）

３２．先使用権制度全般について、ご意見があれば具体的にご回答下さい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

**質問は、以上で終了です。ご協力、ありがとうございました。**

資料５

# 先使用権に関する判例分類

事　務　局

「第Ｖ章４．先使用権に関する事件の分析」において抽出した先使用権に関するこれまでの判例について、特に先使用権についての裁判所の判断がなされた判例に対し、下記の争点による分類を行った。

さらに、「実施形式の変更」、「援用の範囲」、「特許出願の際現に」、及び「事業実施の準備」に関する争点に対し、各判例における裁判所の判断として述べられている該当部分の抽出を行った。以下、これらの調査結果をまとめたものである。

## （1）争点

以下の争点に基づいて、判例の分類を行った。
分類結果は、別表１に掲載する。

「証拠能力」

先使用権主張者が提出した証拠の証拠能力自体を争点としているもの。例えば、内部でのＦＡＸの送受信の証拠に対し、日付の改ざん有無を争点とするものなどが該当する。

「特許出願の際現に」

第三者の特許出願日の先使用の有無について争点としているもの。

「事業実施・事業実施の準備」

実施に該当するか、或いは実施の準備に該当するかを争点としているもの。例えば、実施については、先使用主張物が特許発明の範囲に属するかを争点としているもの、実施の準備については、試作品の完成がそれに該当するかを争点とするものなどである。

「発明（意匠）ルート」

発明（意匠）の知得ルートを争点としているもの、或いは旧法の規定における「善意」を争点としているもの。

「発明（意匠）完成」

発明（意匠）が完成していたかどうかを争点としているもの。例えば、簡単な設計図が完成していた程度である場合に発明が完成していたかを争点とするものなどが該当する。

「実施形式の変更」

実施形式の変更に伴う元々の先使用権の範囲との差異に関して争点としているもの。例えば、実施形式の変更後の構成が、元々の実施形式の構成と微差があり、先使用権の範囲に属するかを争点とするものなどが該当する。

「事業範囲」

事業の変更を争点としているもの。例えば、当所販売をしていたものを製造まで行うことができるかという点を争うもの。

「援用の範囲」

先使用権を援用することができる範囲について争点としているもの。例えば、下請け会社の実施が先使用としての実施に該当するかどうかを争点とするものなどが該当する。

（2）裁判所判断における該当部分の抽出

（1）において分類された判例のうち、「実施形式の変更」、「援用の範囲」、「特許出願の際現に」、及び「事業実施の準備」の各争点に対し、各判例における裁判所の判断として述べられている該当部分の抽出を行った。各争点についての抽出結果は以下のとおり。

（ｉ）「実施形式の変更」

「ウォーキングビーム式加熱炉事件（昭和 61 年 10 月３日）」において、事業実施の準備について最高裁判所の判断がなされたことから、当該判決以降の判例を対象としている。

① <u>平成 17 年7月 28 日、大阪地裁、平成 16 年（ワ）9318、実用新案権損害賠償請求事件</u>

「被告が製造販売したイ号物件及びハ号物件は、本件実用新案登録出願の際に準備されていたものと同一であり、平成元年７月１０日の販売開始後、その構造を変更したことがないことが認められる。もっとも、乙第４号証、第５号証の２、第６、第１０、第１１号証、第１２号証の2によれば、被告は、イ号物件及びハ号物件について、上記販売開始後、若干の寸法変更をしていることが認められるが、これらはいずれも1mmにも満たない寸法の変更であって、構造の変更に至るものではない。

・・・ロ号物件は、ハ号物件と大きさを異にするだけで、その余の構造が同一であることは当事者間に争いがないところである。したがって、被告にかかるロ号物件の製造販売は、ハ号物件にかかる考案の実施である事業の目的の範囲内にあるというべきである。」

② <u>平成 17 年4月 28 日、名古屋地裁、平成 16 年（ワ）1307、特許権侵害差止等請求事件</u>

「先行品と同一の範囲内の」

③ <u>平成 14 年4月 25 日、大阪地裁、平成 11 年（ワ）5104、特許権侵害差止等請求事件</u>

「イ”号装置とイ’号＋ロ’号システムとの間には、〔１〕部品装着情報を手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるか、〔２〕パーツデータの選択も、手動で入力する必要があるか、自動的に入力されるため、手動入力は不要であるかという点で、大きく相違する。のみならず、この相違点は、係員の作業負担の軽減、登録作業の効率化及び登録ミスの発生防止という第１発明の作用効果の観点においても、顕著な相違をもたらすことは容易に推認することができる。

したがって、イ”号装置に具現された発明には、イ’号＋ロ’号システムの発明と同一性があるとはいえない…」

④ <u>平成 14 年3月 27 日、東京高裁、平成 13 年（ネ）1870、実用新案権侵害差止等請求控訴事件</u>（下記⑤平成 11 年（ワ）15003 の控訴審）

「先使用による通常実施権は、実用新案登録出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶところ(最高裁～参照)、本件において、原判決別紙物件目録一の記載をもって特定される被控訴人パイプは、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプに示される考案の実施形式と比較して、有意の差があるとは認められないから、両者は実施形式においても同一であるか、少なくとも、被控訴人パイプは、ＮＫＫ９８１０熱交換器用パイプの実施形式に具現された考案と同一性を失わない範囲内のものというべきである。」

⑤ <u>平成13年2月27日、東京地裁、平成11年(ワ)15003、実用新案権侵害差止等請求事件</u>(上記④平成13年(ネ)1870の原審)

「モディーン社から被告会社に送られた一九八八年(昭和六三年)一月一九日付けのパンチ刃の図面(乙二四の二枚目)と現在被告会社が用いているパンチ刃の図面(同五枚目)を比較すると、細部の寸法等は異なるものの基本的な構造は同一である。そして、後者の図面には、パンチ刃の肩部の角度は平成四年二月二二日に四五度から五〇度に変更され、その後同九年七月一〇日に再度四五度に変更されたことが記載されている。

…被告会社は、昭和六二年の製造開始から現在まで、前記モディーン社の加工技術を用いてＰＦＣ製品を製造してきた。ただし、技術的にみると、パンチ刃の切れ味、オイル圧の状態、パイプ材料の板厚等によって、パイプの外周部分の突起(以下、単に「突起部分」という。)の出方や大きさには差異がある。

…いずれも本件考案の出願後に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真であると認められる甲三一ないし三三号証、甲三八号証の１ないし６、甲三九号証の１ないし６、乙二三号証の１ないし４によれば、これらのパイプでは、肉厚のかなり深く半分近いような位置から、明確に外側広がりの傾斜面が形成されていることを確認することができる。しかも、その傾斜は、前記認定のパンチ刃の肩部の角度である四五度又は五〇度と整合しており、この部分はパンチ刃の肩部により加圧成形されたものであることが認められる。そして、これに伴い、パイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが前記各写真において明確に示されている。

…乙七号証(公証人【Ｃ】作成の事実実験公正証書)によれば、平成元年八月一〇日に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真(同公正証書添付写真５９、６０)及びその拡大写真(同６４ないし６７)を見ると、右パイプにはパイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが認められる…。

また、弁論の全趣旨により本件考案出願前に製造された熱交換器用パイプであることが認められる検乙三号証(乙七号証における実験観察の対象物。平成元年八月一〇日に被告会社が製造したもの)、検乙九号証の１、２(乙一号証における実験観察の対象物。昭和六三年一〇月六日に被告会社が製造したもの)を子細に検討すると、これらのパイプの穴の両端の外周面に突起部分が存在することが認められる。さらに、前掲の乙二四号証の二枚目のモディーン社作成のパ

ンチ刃の図面によれば、パンチ刃の肩の部分が加圧成形の際に差込み穴に当たる結果、刃先で開けられた穴の両端にすり鉢状のほぼ角度四五度の傾斜した面が形成されることが示されているところ、右各パイプ（検乙三、九の１、２）及び本件考案出願前の熱交換器用パイプ（検甲七、八）を見ると、差込み穴の両端には右の形状が存在することが認められる。このことから、被告会社が本件考案の出願の前後を通じて同一形状のパンチ刃を用いて熱交換器用パイプを加工してきたことを認めることができる。」

⑥ <u>平成 12 年 12 月 26 日、東京地裁、平成 10 年（ワ）16963、平成 11 年（ワ）17278、損害賠償等請求事件・同反訴請求事件</u>

「本件発明二と被告装置三における接眼鏡筒の長さに関する相違点は、単に実施形式が異なる程度の相違であるとはいえず、本件発明二と被告装置三に具現化されている技術思想が同一であるということはできない。」

⑦ <u>平成 12 年９月 12 日、大阪地裁、平成 10 年（ワ）11674、意匠権及び実用新案権侵害差止等請求事件</u>

「先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。

…被告が本件登録意匠の出願当時に実施していた被告旧製品と現在の被告製品の各意匠については、…二点において相違がある。…連結部の形状の相違は、…機能の面からすれば、…重要な構造であるとはいえるものの、意匠全体の美感という観点からすれば、…ほとんど視界に入らないものであって、意匠全体の美感に影響を及ぼすものとはいえない。また、L字状脚も、…その有無が意匠全体の美感に影響を及ぼすものとはいえない。

したがって、現在の被告製品の意匠は、被告旧製品の意匠の類似範囲に属するというべきであるから、被告は、被告意匠について、先使用権を有するというべきである。」

⑧ <u>平成 12 年３月 17 日、東京地裁、平成 11 年（ワ）771、特許権侵害差止等請求事件</u>

「右基礎杭構造は、軟弱な上層地盤において、曲げ耐力の大きい円筒パイルを用い、支持力を有する下層地盤において、周面支持性能の大きい節付きコンクリートパイル（胴部の径が円筒パイルと略同径のもの）を用いることにより、地盤の性状に適合した支持力を持つ安全、強固で経済的な基礎杭を得ることができるという点において、本件工事の基礎杭構造と同一であるから、本件工事の基礎杭構造と同一の技術思想のものであると認められる。したがって、本件工事の基礎杭構造は、先使用による通常実施権の範囲に属するものと認められる。」

⑨ <u>平成 12 年１月 31 日、東京地裁、平成７年（ワ）4566、平成９年（ワ）24447、特許権侵害差止等請求事件・損害賠償請求事件</u>

「被告は、昭和一五年以来一貫して、宮入菌を用いた製薬を製造、販売していた。被告は、昭和四三年一〇月三日にミヤBM細粒について、昭和四五年三月三一日にミヤBM錠について、昭和六一年三月二四日に強ミヤリサン錠について、いずれも製造承認を受けて製造していた。

…被告は、宮入菌を…、国際寄託当局に寄託し、…微生物の表示を…MIYAIRI　588として受託された…。被告は、これ以後今日に至るまで、五年ごとに右宮入菌の継代培養を行って、保存管理を継続している。…被告において、元菌株…を「M2588株」と表示するようになった。以後の被告の製造に係る製剤には、M2588株が用いられている。

…昭和五八年ころから五九年ころに掛けて、被告製剤の原末製造中に…M2588株と異なる菌（以下「ラフ型菌」…）が混入し、M2588株（…スムース型ということがある。）を培養できない事態が生じた。…昭和五九年一一月ころ、…バクテリオファージKM1により宮入菌が溶菌されたため、M2588株スムース型が培養できなくなり、逆にバクテリオファージKM1に対して非感受性を有するラフ型菌が増殖することを確認した。

…同（昭和六〇）年一一月には培養工程が正常化したことが確認された。もっとも、被告は、一時的に、バクテリオファージKM1耐性菌を用いて、製剤を製造したことがあった。そして、被告は、昭和六一年初頭には、M2588株の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤の製造再開し、現在に至っている。

…「被告が、本件出願日である昭和六一年一二月一一日より前である昭和六一年一二月八日に製造したことが明らかな強ミヤリサン錠…から分離した株菌」と、「被告が、現在製造している被告製剤と同一と解される菌株」すなわち「〔1〕ミヤBM錠（平成七年一月三一日製造…）、〔2〕ミヤBM細粒（平成七年二月二一日製造…）、〔3〕強ミヤリサン錠（平成七年二月二一日製造…）から分離した各菌株」とを対比すると、菌株はすべて、形態学的特徴、生化学的特徴、バクテリオファージKM1に対し感受性があり溶菌することにおいて、いずれも区別することができない。

…被告は、本件出願日である昭和六一年一二月一一日以前より前から、昭和四七年寄託したM588ないしM2588と同一の菌株を培養して得られる芽胞を有効成分とした生菌製剤を、一貫して同一方法で製造し続けていることが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。」

⑩ **平成11年11月30日、大阪地裁、平成7年(ワ)4285、意匠権侵害差止等請求事件**

「本件各意匠は、原告が自社で製造、販売するばね製造機のツールである先端線ガイドの形状として、ばね製造機に使用する各種成形ツールの形状、配置位置等とともに、独自に創作したものであり、従前から使用されていた八角形形状のA意匠及びB意匠とは、その基本形状が異なるものというべきである。したがって、仮に、被告が、本件各意匠の出願前に八角形形状のA意匠及びB意匠を実施していたとしても、このことをもって、本件各意匠について、先使用に基づく通常実施権が成立するものではない。」

⑪ **平成11年10月7日、大阪地裁、平成10年(ワ)520、実用新案権侵害行為差止等請求事件**

「先使用に基づく通常実施権の範囲は、先使用権者が現に日本国内において実施又は実施の準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶと解すべきところ（最高裁～参照）、ロ号物件は、イ号物件と比較して、本件考案の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着した以外はイ号物件と同一の構造を有しており、本件考案の実施という観点からみた場合には、技術的思想としての同一性を失わせるものではないというべきであるから、ロ号物件の製造、販売も、右先使用による通常実施権の実施の範囲内であると認められる。」

⑫ 平成8年 11 月 19 日、松山地裁、平成7年（ヨ）194、便座カバー製造装置使用差止仮処分申立事件

「A物件に具現された考案が本件考案の一部に過ぎないような場合は、A物件が本件考案の構成要件を全て充足していたとしても、石津製作所が有する先使用権の範囲は、本件考案の技術的範囲に含まれる全ての便座カバー製造装置に及ぶのではなく、A物件に具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更した便座カバー製造装置についてのみ、石津製作所は先使用権を有するに過ぎない。

…A物件は、従来の紙ナプキン製造装置をそのまま利用し、これに切目を入れる手段を付加したものに過ぎず、イ号物件の如く、段折りの便座カバーを自動的に量産可能な構造手段について、何ら開示も示唆もしていないことが認められ、A物件とイ号物件との間には、均等の成立要件である置換可能性…の要件を充足していないので、A物件とイ号物件とが、実施形式として同一ないしは均等であるとは認められない。」

⑬ 平成7年7月 11 日、大阪地裁、平成3年（ワ）585、特許権に基づく製造販売禁止等請求事件

「先使用方法は、脚片頭部の押圧に用いる機械として、ボール盤のドリルを取り外して代わりに先に窪みのあるヘッドを取り付けたものを使用するのに対し、被告方法は、偏心回転押圧機を使用する点において相違するが、先使用権は、特許発明の出願の際に当該先使用権者が現に準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、本件特許発明は構成要件Ｂのかしめに用いる工具は何ら限定しておらず、本件明細書に示されているポンチを用いる方法…が一実施例であることは明らかであるから、被告方法は先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。また、被告方法中のイ号ないしハ号方法は、素材たる脚片に支持突起又は膨出部を有する点で先使用方法と相違するが、支持突起３ｂ・３ｂ・３ｂ又は膨出部３ｄ・３ｄが円環１４の円孔内に没入されることは単なる構成の付加に過ぎず、本件特許発明の技術的範囲に属するとの判断の妨げにならない…ので、右同様、先使用方法と同一の技術的思想の範囲内において単に実施形式を変更したものに過ぎないというべきである。」

⑭ 平成7年5月30日、大阪地裁、平成5年(ワ)7332、実用新案の仮保護の権利に基づく差止等請求事件

「先使用権は、実用新案登録出願の際に当該先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲及び明細書の記載…から明らかであるから、ロ号物件の製造販売に基づく先使用権の効力は、イ号物件の製造販売にも及ぶというべきである。」

⑮ 昭和62年2月20日、東京地裁、昭和56年(ワ)11331、実用新案権権侵害差止等請求事件

「右製品と被告製品とは実質的に同一の構成であることが明らかである。」

⑯ 昭和61年10月3日、最高裁、昭和61年(オ)454、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件(ウォーキングビーム式加熱炉事件)

「ここにいう「実施又は準備をしている発明の範囲」とは、特許発明の特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に日本国内において実施又は準備をしていた実施形式に限定されるものではなく、その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用権の効力は、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。けだし、先使用権制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際(優先権主張日)に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にもそうからである。そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである。」

（ⅱ）「援用の範囲」

「地球儀型トランジスターラジオ意匠事件（昭和44年10月17日）」において、先使用権の援用の範囲について最高裁判所の判断がなされたことから、当該判決以降の判例を対象としている。

また、譲渡・承継についても、先使用権を活用できる者という観点で共通するため、含めている。

① **平成17年4月28日名古屋地裁、平成16年（ワ）1307、特許権侵害差止等請求事件**

「ある発明について先使用権を有している製造業者が、先使用権の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し、当該販売業者が同製品を販売（転売）するような場合においては、当該販売業者についての先使用権の具備を問うまでもなく、当該販売業者は製造業者の有する先使用権を援用することができると解するのが相当である。

…三菱重工が、先行品を製造・販売したことによって、本件発明について先使用権を取得したとしても、トーリョーテックないし三菱重工東日本販売は、三菱重工が製造する…製品を販売することが本件特許権の侵害とならないことを主張できるにとどまり、自らかかる製品の製造ないし製造の発注を行うことまでも正当化できるものではない。」

② **平成14年2月26日、大阪地裁、平成11年（ワ）12866、意匠権侵害行為差止等請求事件**

「先使用の抗弁は、被告服部製鏡代表者が、本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことを前提とするものである。しかし、前記2の認定事実のとおり、本件写真立ての意匠（本件登録意匠）は原告代表者が創作したものであり、被告服部製鏡は、原告から本件写真立ての製造を委託されたものであって、本件写真立ての意匠（本件登録意匠）を被告服部製鏡代表者が創作したこと、及び被告服部製鏡代表者が本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことは、いずれも認められない。」

③ **平成12年11月29日、大阪高裁、平成9年（ネ）1610、特許侵害差止等請求控訴事件**

援用ではなく、譲渡を争点としたもの。

「被控訴人は、寺田組に対し基礎工事の下請発注をしていたところ、寺田組は、富二雄の死後、昭和六二年頃に手形不渡りをだして営業を廃止した。被控訴人は、寺田組の従業員八名を引き継いで雇用し、前記の分を含むホイールクレーン四台を含む「アンギュラスエ法」実施に必要な機械工具類一式及び取引先（工事の受注先）を譲り受けた。被控訴人は、右ホイールクレーン四台のうち二台を有限会社央基礎工業に譲渡し、残り二台はいったんローン会社である東京産業に引き上げられたものの、内一台を買い戻し、その後新たにホイールクレーンを買い足し、澤に製造発注したアタッチメントを取り付けて、現在六台でイ号工法を実施している…。

…被控訴人は、寺田組の「アンギュラスエ法」を、それを実施するに足る寺田組の事業とともに承継し、イ号工法として継続的に実施して現在に至っていることが認められる。」

④ <u>平成 12 年 11 月 29 日、大阪高裁、平成９年（ネ）3586、特許侵害差止等請求控訴事件</u>（下記⑤平成７年（ワ）290 の控訴審）

「被控訴人代表者は、「昭和五〇年に寺田組の従業員として稼働した際、当時寺田組がホイールクレーン車を使用して実施していた前記アンギュラスエ法を知得し、一年後に寺田組の専属下請として独立し、ホイールクレーン車一台と工具類等一式を寺田組から買い受け…」、以上のとおり供述する。

しかしながら、昭和五一年頃寺田組から下請として独立した旨の被控訴人代表者の右供述を裏付ける証拠は全くない。

…昭和五一年頃にホイールクレーン車一台と工具類一式を寺田組から買い受け寺田組の専属下請として独立した旨の被控訴人代表者の供述自体も、その信用性は極めて疑問であって、直ちにこれを採用することはできない。

したがって、控訴人の本件特許出願日である昭和五八年一一月二九日より前に、被控訴人代表者が本件特許発明の実施である事業をしていたとの被控訴人主張事実は、本件証拠上これを認めるに足りず…」

⑤ <u>平成９年 11 月 19 日、神戸地裁、平成７年（ワ）290、特許侵害差止等請求控訴事件</u>（上記④平成９年（ネ）3586 の原審）

「被告代表者から本件特許権の先使用による通常実施権を実施の事業とともに譲り受けて取得し、これに基づいて、本件工法を実施しているものと認められる。」

⑥ <u>平成７年２月 22 日、東京高裁、平成４年（ネ）4898、実用新案権差止等請求控訴事件</u>（下記⑦昭和 63 年（ワ）1598 の控訴審）

「原判決の理由の「二」の記載と同一であるから、これを引用する。」

⑦ <u>平成４年 12 月 14 日、千葉地裁、昭和 63 年（ワ）1598、実用新案権等差止等請求事件</u>（上記⑥平成４年（ネ）4898 の原審）

「原告らが、先使用権者であるサンラインの製造した第二物件を買い受けて屋根を施工している被告に対して、本件意匠権侵害を主張しうるか否かについて検討するに、サンラインが現に第二物件の製造販売についての先使用権を有することは前認定のとおりであるから、原告らは、第二物件を買い受けた被告に対しても、これを使用して屋根を施工したことについて、本件意匠権の侵害を主張しえないものというべきである。なぜならば、先使用権者からその製造販売に係る物件を買い受けた第三者が、これを通常の用法に従って使用、収益、処分することは、先使用権者の事業自体が当然に予想しているところであって、これに対して意匠権者が意匠権侵害を主張しうるとすれば、先使用権者から当該物件を買い受ける者はいなくなり、先使用権者が右事業をすることができなくなって、先使用権を認めた趣旨が没却されることになるからである。」

⑧ 平成3年7月31日、名古屋地裁、昭和62年(ワ)3781、特許権侵害差止等請求事件

援用ではなく、譲渡を争点としたもの。

「アイラブユーは、…本件特許権の出願の日とみなされる…昭和六〇年一一月一八日当時、現に日本国内においてその製造販売事業を行っており、コスモ・イーシーは、コスモ・ワールドを介してアイラブユー破産管財人から薄形玉貸機の製造販売事業とともに先使用による通常実施権を譲り受けたというべきであるから、コスモ・イーシーは被告装置の製造販売事業の目的の範囲内において先使用による通常実施権を有する者であると認めることができ、コスモ・イーシーの販売代理店として被告装置をコスモ・イーシーから買い受けてこれを販売している被告の営業は、本件特許権を侵害するものではないというべきである。(なお、原告は、破産会社の実施に係る事業というものは考えられない旨主張するところ、会社が破産したからといって、当然に従前実施していた事業がなくなるものではないし、また、破産会社が破産宣告により先使用権の対象となる発明を実施する事業を中止したからといって、当然に先使用権を放棄したものということはできないので、破産管財人において破産会社が従前に実施していた事業とともに先使用による通常実施権を譲渡することは可能であり、右譲渡がされた場合にも、法九四条一項の要件を具備するものと解するのが相当であるから、原告の右主張は採用することができない。)。」

⑨ 昭和60年12月19日、浦和地裁、昭和57年(ワ)1148、損害賠償請求事件

援用ではなく、承継を争点としたもの。

「株式会社友藤水槽工業は昭和四八年四月二〇日解散し、富士観賞魚器具株式会社が昭和四七年九月六日設立され、谷口昭嘉が同社の代表取締役であった…、泰雄が昭和四八年一一月二六日同社の代表取締役に就任した…、同社が同年一二月二四日株式会社トモフジに商号変更し、泰雄が被告トモフジの経営権を掌握している…。

…泰雄は、被告トモフジの関連会社の経営権を掌握し、支配していたということができ、被告トモフジの関連会社は、水槽の製造に関しては一体とみるべきであるから、その一つである株式会社友藤水槽工業が本件実用新案権の出願日ころ本件考案の構成要件を充たす水槽を製造していたとすれば、被告トモフジは、株式会社友藤水槽工業の先使用権を承継してきたといい得る。

…被告トモフジの代表取締役泰雄は被告ダイユウの代表取締役友藤洋一の父親であり、被告両社の本店の所在地、役員の構成、業務目的から、被告両会社は実質的には、泰雄が経営権を掌握している一個の会社であることは当事者間に争いはないから、仮に被告ダイユウが原告主張の期間、原告主張の水槽を販売していたとしても、被告トモフジが先使用権を有すると同じく、被告ダイユウも先使用権を有すると解すべきである。」

⑩ 昭和50年4月30日、東京地裁、実用新案権侵害差止等請求事件

援用ではなく、承継を争点としたもの。

「本件先使用権は笹川から被告会社に実施の事業と共に移転されたものというべきである。そして、先使用権が実施の事業と共に移転された場合は、その登録がなくとも第三者の対抗することができるものと解する。」

⑪ <u>昭和48年12月19日、仙台高裁、昭和47年(ネ)20、実用新案権侵害差止等請求控訴事件</u>
（昭和46年(ワ)163の控訴審）

「無体財産権の使用(実施)は観念的には無限であるが故に、無体財産権である実用新案権の共有者の一人は、他の共有者の実施の態様、持分の如何に拘わりなく、これを実施して収益をあげることができるのであって、自ら実施しないで他人に実施させることも、共有者の計算においてその支配・管理の下に行われるものである限りにおいては、共有者による実施というべきである。…訴外前田と控訴人との関係は、請負契約的要素の強い製作物供給契約と認めるのが相当であり、控訴人は製造のための機械設備等を所有し、自己の負担において材料を調達していたとはいえ、製品の代金は実質的には売買代金とみるべきではなく、材料費・設備償却費の要素と工賃の要素とを含むものと認められ、また、原料の購入、製品の販売、品質等については同訴外人が綿密な指揮監督を行っておりしかも製品は全て同訴外人の指示により専ら同人の経営する前記日本マルティプロダクツ商会に納入され、他に売渡されたことは全くないこと等の諸事実に徴すれば、控訴人は登録実用新案権の共有者の一人である訴外前田の一機関として本件蹄鉄を製造していたものであって、同訴外人が自己の計算において、その支配管理の下に本件登録実用新案権の実施をしたものと解すべきであり控訴人が右実用新案権を独立の事業として実施したものとは認められない。」

⑫ <u>昭和44年10月17日、最高裁、昭和41年(オ)1360、意匠権侵害排除、損害賠償訴訟事件</u>
（地球儀型トランジスターラジオ意匠事件）

「旧意匠法九条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該意匠についての実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味するものであることは、所論のとおりである。しかしながら、それは、単に、その者が、自己の有する事業設備を使用し、自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である。」

(ⅲ)「特許出願の際現に」

① **平成17年7月28日、大阪地裁、平成16年(ワ)9318、実用新案権損害賠償請求事件**

「被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、イ号物件及びハ号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和63年12月7日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約4か月後に販売を開始しており、これと並行して、意匠登録出願をしている。このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれらに係る考案は完成されていたと認めることができる。そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと認めることができる。」

② **平成17年7月28日、大阪高裁、平成16年(ネ)2599、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件**(下記⑥平成14年(ワ)8765の控訴審)

「以上によれば、検乙第1号証に係る意匠は、有用性試験が行われた平成11年7月当時までに創作され、本件登録意匠に係る意匠登録出願当時、完成され若しくは完成に近い状態にあったものと認められる。」

③ **平成17年4月28日、知財高裁、平成17年(ネ)10050、特許権に基づく侵害差止等請求控訴事件**(下記⑦平成15年(ワ)9215の控訴審)

「被控訴人は，特許法79条に基づき，先使用による通常実施権を有するものということができる。その理由については，原判決第5，3(1)(2)のとおりであるので，これを引用する。」

④ <u>平成17年2月28日、大阪地裁、平成15年(ワ)10959、平成16年(ワ)4755、特許権侵害差止請求権等不存在確認請求事件、特許権侵害差止等反訴請求事件</u>

「原告は、平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属するAlー２．０at%Ndターゲット材（「Alー２．０at%Ndターゲット材」について、以下単に「ターゲット材」ということがある。）を製造販売していたと主張する。

　これに対し、被告は、原告が、平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、ターゲット材を製造販売していたこと、このターゲット材が本件各発明の構成要件Ａ、Ｂ及びDを充足する構成を有していることは、明らかに争わないが、このターゲット材が、本件各発明の構成要件C及びEを充足する構成を有していたことは否認する。・・・

前記ア(ア)(イ)で述べたところを合わせ考えれば、別紙組織写真一覧表記載の写真番号2ないし4に対応するチャージ番号、スプレイフォーミング日及び出荷日のターゲット材は、本件各発明の構成要件C及びEを充足するものであったと認めることができる。

　ウ　以上のとおりであるから、原告は、本件特許権の優先日である平成８年１１月１４日以前から、日本国内において、本件各発明の技術的範囲に属するターゲット材を製造販売していたものと認めることができる。」

⑤ <u>平成16年9月30日、東京地裁、平成15年(ワ)17475、特許権侵害差止等請求事件</u>

「(イ) 被告は，D357T3型を，遅くとも本件特許の出願日（平成７年５月１５日）以前の平成６年１月までには，製造販売していたものであり，これを平成８年９月頃まで製造販売していた。

（ウ） また，証拠（乙16，19，20，30，31，検乙５。）及び弁論の全趣旨によれば，被告が平成８年７月ころから平成１２年３月ころまで製造販売したD353T7型，及び，平成１０年４月ころから現在に至るまで製造販売しているD359M3（イ号物件），D353M3（ロ号物件）は，フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構以外の仕様について改良がなされ，型番号の変更が生じたものであり，フレキシブルディスク装置用記録媒体出し入れ口機構については，いずれも，上記アにおけるD357T3型の構成①ないし⑧と同一の構成を備えていることが認められる。」

⑥ <u>平成16年7月15日、大阪地裁、平成14年(ワ)8765、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求事件</u>（上記②平成16年(ワ)2599の原審）

「以上によれば、有用性試験が行われた平成１１年７月当時までに作成された輸液バッグの図面には、検乙第１号証の意匠、又は同意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を描いたものが存在するとは認められない。また、金型図面中にも、検乙第１号証の意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を作成するための金型図面が存在するとは認められない。そうすると、検乙第１号証の輸液バッグは、前記（ア）認定のとおり、乙第２０号証に添付されたラベルと記載が同一のラベルが貼付されているが、平成１１年６月２６日から同年７月１３日までの間の有用性試験に使用されたバッグのサンプルのうちの一

つであると認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。そして、本件登録意匠の出願当時、検乙第1号証の意匠が完成され、若しくは完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はないし、また、本件登録意匠、若しくは本件登録意匠に類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を備える意匠が完成され、又は完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。」

⑦ 平成 16 年4月 23 日、東京地裁、平成 15 年(ワ)9215、特許権に基づく侵害差止等請求事件

（上記③平成 17 年(ネ)10050 の原審）

「ア　後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

（ア）被告は，被告製品に係るデザインパーツについて，平成１１年３月２日に特許出願し（特願平１１－９９２０９号。乙１３の１，２），平成１２年１２月１日に特許されたこと，また，平成１１年４月１６日には，実用新案を出願し(実願平１１－３６５７号。乙１４の１，２)，同年８月４日には登録されている(実用新案登録番号第３０６３１６４号）。したがって，遅くとも実用新案が出願された時点においては，被告の下において，被告製品の具体的構成が成立していたと推認される。

（イ）また，原告は，被告に対し，平成１５年２月２４日付けの内容証明郵便(乙２０)に，「当社は，特許第３３６７６５１号，特願平１１－２８５９９５，登録日平成１４年１１月８日にかかる特許権を所有しております。これに対し，貴社が製造販売されている長さ調節可能なチェーン(貴社の名称によると，『ＳＳＴ　ＣＨＡＩＮ(スライドストッパーチェーン)』は，前記当社が所有する特許の構成要件を全て具備し，当社の特許の技術的範囲に属することから，貴社が前記商品を製造・販売される行為は当社の特許権を侵害するものです。」旨記載しており，本件で原告が対象とする被告製品も，この「ＳＳＴ」シリーズであることが窺われるところ，乙２１ないし２５の請求書や仕様書に添付された写真，材料等の記載及び弁論の全趣旨によれば，被告は本件対象物である被告製品と同様の構成を持つ「ＳＳＴ」シリーズの止め具を使ったネックレス等を，本件分割出願日(平成１１年１０月６日)前から販売していたことが推認され，これに反する証拠は認められない(原告もこの点については明らかに争っていない。)。

イ　上記の各事実に照らせば，本件特許発明の構成を有する被告製品は，本件特許発明の実際の出願日(本件分割出願日の平成１１年１０月６日)前から，本件特許発明の実施あるいは実施の準備をしていたものと認められ，被告は，特許法７９条に基づき，先使用による通常実施権を有するものと認められる。」

⑧ 平成 15 年 12 月 26 日、東京地裁、平成 15 年(ワ)7936、意匠権侵害禁止請求事件

「本件意匠登録出願日である平成１３年４月１８日までに，設計図面を作成したほか，上海中崎電子に金型費，部品価格，組立費並びに金型償却及び運送費込みでの納入単価の見積りを依頼し(上記(2)イ及びウ)，上海中崎電子の取引先である慈渓市新開塑料五金厂に依頼して金型を製作し(上記(2)カ)，被告製品のサンプル６個及び１００個の発送を受けたものであり(上記(2)

キ及びク)，これら各行為に鑑みると，被告は，その後正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有するとともに，その意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていると認めることができる。よって，被告は，本件意匠登録出願当時，現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ(最高裁昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照)，かつ，現在まで，その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。」

⑨ **平成 13 年 12 月 21 日、東京地裁、平成 12 年（ワ）6714、損害賠償請求事件**

「上記の補正に明細書又は図面の要旨変更はないと考えられるため、出願日が繰り下がることはなく、先使用権の主張が成立する余地はない。」

⑩ **平成 13 年7月 12 日、大阪高裁、平成 12 年（ネ）1016、特許権侵害差止請求控訴事件**（下記⑭平成９年（ワ）9063 の控訴審）

「控訴人らは，出願人（被控訴人）が，平成８年７月３日付手続補正書（乙４）において，「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」とした補正について，除水概念の拡大により明細書の要旨を変更するものであり，本件特許発明の出願日は，上記手続補正書が提出された平成８年７月３日に繰り下がると主張するが，以下の理由により，採用することができない。」

⑪ **平成 13 年4月 10 日、大阪地裁、平成 11 年（ワ）10809、損害賠償等請求事件**

「以上を考慮すると、同金型が、実際に平成３年７月２５日時点で製作されていた本件商品１、２の金型であるとは推認できず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。原告の主張に副う証人Ｂの証言及び甲 19(同人の陳述書)は、確たる裏付けを欠き、採用することができない。(3) 以上によれば、原告が、本件意匠の出願日である平成３年９月２１日までに本件商品１、2を製造、販売していた事実を認めることはできない。なお、証拠（甲９）によれば、原告は、平成４年７月、本件商品１の図面を付した「エアコン室外機取付架台（ＰＹ－４０）」に「ライトベース」の名称を付けて、販売用チラシを作成していたことが認められ、証拠上、別紙商品目録１記載の形状の本件商品１の販売が確認できる時期は平成４年７月ころ（本件意匠の登録出願より後）が最初である。」

⑫ **平成 13 年2月 27 日、東京地裁、平成 11 年（ワ）15003、実用新案権侵害差止等請求事件**

「モディーン社から被告会社に送られた一九八八年（昭和六三年）一月一九日付けのパンチ刃の図面（乙二四の二枚目）と現在被告会社が用いているパンチ刃の図面（同五枚目）を比較すると、細部の寸法等は異なるものの基本的な構造は同一である。そして、後者の図面には、パンチ刃の肩部の角度は平成四年二月二二日に四五度から五〇度に変更され、その後同九年七月一〇日に再度四五度に変更されたことが記載されている。

…被告会社は、昭和六二年の製造開始から現在まで、前記モディーン社の加工技術を用いてPFC製品を製造してきた。ただし、技術的にみると、パンチ刃の切れ味、オイル圧の状態、パイプ材料の板厚等によって、パイプの外周部分の突起（以下、単に「突起部分」という。）の出方や大きさには差異がある。
…いずれも本件考案の出願後に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真であると認められる甲三一ないし三三号証、甲三八号証の1ないし6、甲三九号証の1ないし6、乙二三号証の1ないし4によれば、これらのパイプでは、肉厚のかなり深く半分近いような位置から、明確に外側広がりの傾斜面が形成されていることを確認することができる。しかも、その傾斜は、前記認定のパンチ刃の肩部の角度である四五度又は五〇度と整合しており、この部分はパンチ刃の肩部により加圧成形されたものであることが認められる。そして、これに伴い、パイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが前記各写真において明確に示されている。
…乙七号証（公証人【C】作成の事実実験公正証書）によれば、平成元年八月一〇日に被告会社が製造した熱交換器用パイプの断面写真（同公正証書添付写真59、60）及びその拡大写真（同64ないし67）を見ると、右パイプにはパイプ外周面から突出する突起部分が形成されていることが認められる…。
また、弁論の全趣旨により本件考案出願前に製造された熱交換器用パイプであることが認められる検乙三号証（乙七号証における実験観察の対象物。平成元年八月一〇日に被告会社が製造したもの）、検乙九号証の1、2（乙一号証における実験観察の対象物。昭和六三年一〇月六日に被告会社が製造したもの）を子細に検討すると、これらのパイプの穴の両端の外周面に突起部分が存在することが認められる。さらに、前掲の乙二四号証の二枚目のモディーン社作成のパンチ刃の図面によれば、パンチ刃の肩の部分が加圧成形の際に差込み穴に当たる結果、刃先で開けられた穴の両端にすり鉢状のほぼ角度四五度の傾斜した面が形成されることが示されているところ、右各パイプ（検乙三、九の1、2）及び本件考案出願前の熱交換器用パイプ（検甲七、八）を見ると、差込み穴の両端には右の形状が存在することが認められる。このことから、被告会社が本件考案の出願の前後を通じて同一形状のパンチ刃を用いて熱交換器用パイプを加工してきたことを認めることができる。」

⑬ <u>平成13年1月30日、東京地裁、平成11年（ワ）9226、特許権侵害差止請求事件</u>
「被告は平成四年三月一四日までに本件特許発明の構成要件のすべてを備えた被告製品（PCH4000実用機）を独自に完成したものであり、また、本件特許出願（平成四年三月一八日）の際に発明の実施である事業の準備をしているものであるから（乙八二、八三、被告代表者によれば、被告は、平成四年三月一〇日、一二日、一八日には既に九州各所において被告製品（PCH4000実用機）売り込みの営業活動を行い、顧客からの注文があればこれに応じることのできる態勢を整えていたことが認められる。）、」

⑭ 平成12年2月24日、大阪地裁、平成9年(ワ)9063、特許権侵害差止請求事件(上記⑩平成12年(ネ)1016の原審)

「本件特許権は、平成元年3月14日に出願された特願平1－62648号の特許出願の一部を、特許法44条1項の規定に基づくとして、新たに平成4年6月12日に特願平4－179248号として分割出願し、これが登録されたものである(甲1、乙1、2)。被告らは、出願人(原告)が、平成8年7月3日付手続補正書(乙4)において、「除水」を「米粒表層部に付着吸収した水分を除去すること」とした補正について、明細書の要旨を変更するものであり、本件特許発明の出願日は、右手続補正書が提出された平成8年7月3日に繰り下がると主張するので、この点について検討する。

…と補正したことは、明細書の要旨を変更するものとは認められない。」

⑮ 平成11年6月15日、東京高裁、平成10年(ネ)2249、平成11年(ネ)1069、特許権侵害差止等請求控訴事件・同附帯控訴事件

「控訴人は、第二特許発明について平成五年五月二八日付手続補正書によりされた補正が明細書の要旨の変更に当たることを前提として、ロ号製法について先使用権を有する旨主張する。しかし、…右補正は、明細書の要旨の変更に当たるものではないと認められる。」

⑯ 平成7年5月30日、大阪地裁、平成5年(ワ)7332、実用新案の仮保護の権利に基づく差止等請求事件

「被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に実際の製造を依頼して、昭和五八年八月上旬には同社からロ号物件の納入を受け、これを被告マーベルを通じ高野電機商会株式会社に販売しており…、同月二九日、三〇日の「ジャンボびっくり見本市」でもロ号物件の注文を受けていた…、というのであるから、被告らは、本件考案の実用新案登録出願(昭和五八年九月三日)の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ

…次に、イ号物件は、ロ号物件が…蛍光目印部206を有するものであるのに対して、…照明用電球106を有する点のみが相違するところ、…被告ミノル工業としては、もともと…電球等照明を付けた配線用引出棒を構想していたが、コストの関係でとりあえず、…蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにしていたものであり…、昭和五九年三月頃にはイ号物件の販売を開始した…、というのであるから、イ号物件に係る考案自体はロ号物件にかかる考案の完成と同時期に完成しており、被告らは、本件考案の実用新案登録出願の際に現にイ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業の準備をしていたものと認められる。」

⑰ 平成4年3月30日、東京高裁、平成3年(ラ)289、実用新案権侵害差止等請求事件

「本件各権利の出願日は、現実の出願日である昭和五九年一二月一五日と認められる。

相手方が遅くとも昭和五九年一一月一〇日に、…製造販売を開始したものであることは当事者間に争いがなく…。」

⑱ 平成3年7月31日、名古屋地裁、昭和62年(ワ)3781、特許権侵害差止等請求事件

「アイラブユーは、…薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇を研究開発して、昭和六〇年一月ころから同年四月ころまで名古屋市内の京楽観光グループの高針店等で稼働実験をして完成した上、同年七月ころからその大量販売を開始した。その結果、同年一〇月ころまでの間に、名古屋市、東京都等を中心としたパチンコ店に約四八〇台の薄形玉貸機「わざ」が設置されるに至った。アイラブユーは、本件特許出願の日とみなされる同年一一月一八日の時点でも引続き薄形玉貸機「わざ」システム一一〇〇の製造販売の営業を行っており、昭和六一年に入っても同様の営業を継続していた。」

⑲ 昭和56年10月16日、大阪地裁、昭和53年(ワ)4409、意匠権侵害差止請求事件

「被告の主張は、原告が本件意匠の出願前の昭和四四年一二月頃より、「エンゼルA二〇」の意匠すなわち本件意匠の類似範囲内に属する意匠(類似意匠(2))の実施をしており、本件意匠の出願人訴外株式会社ダイキンに対して先使用権を主張し得る立場にあつたこと、および、その主張の誓約書(乙第一〇号証)を取交わす際に、これが原、被告間の共通の認識であつたことを前提とするものであるが、かかる事実を認めるに足る証拠はない。」

⑳ 昭和51年1月30日、大阪地裁、昭和48年(ワ)3156、実用新案権侵害差止等請求事件

「出願公告決定後の補正は、要するに、補正前の明細書の記載が…明瞭でなかったので、この点を釈明のためなされたものであり、右釈明した事項は補正前の前記記載ならびに図面の表示から推測し得る範囲内のものと解するのが相当であり、右補正はなんら実用新案法第一三条、特許法第六四条に違反してなされたものということができないから、これと反対の見解に立つ被告の主張は採用することができない。」

㉑ 昭和43年7月24日、東京地裁、昭和36年(ワ)5614、特許侵害差止・謝罪広告及び損害賠償請求事件

「優先権を主張した場合の効果は、パリー同盟条約の同盟国間において、同盟国(第一国)に特許出願した出願人、もしくは、その承継人が、のちに他の同盟国(第二国)に同一発明を出願するに際して第一国出願の優先権を主張すれば、第一国出願の日が、優先日として、のちの第二国の同一発明の出願の出願日となるということに帰するのであるから、結局、出願の日が優先日まで遡及することによつて、その間にされた同一発明内容をもつ他の特許出願に対しては、通常の場合においては後願であるにかかわらず、先願の地位を有することとなるのであり、反面、右優先権主張が認められなければ、他の特許出願に対して後願の関係にたつものであるから、優先

権主張は、他の特許出願に対しそれをしなかつた場合とは異る先、後願の関係を成立させるものである。したがつて、優先権主張の適否の判断は、他の特許出願（同一発明内容）との関係において、先、後願の審査と同一の実質を有するというべきところ、先、後願の関係においては、特許庁審査官において審査して後願の出願を拒絶する旨の査定をし、あるいは、審査官において、先願、後願の審査を誤つて後願の特許出願について所定の手続を経て特許をすべき旨の査定をし、後願の特許出願が特許権として登録された場合には、これを特許無効の審判を請求して無効とすることができる筋合であるが、反面、後願の特許も審判によりこれを無効とする旨審判がされ、それが確定しない限りは、依然として有効な特許として存続し、何人も、その効力を否定しえないのであるから、当然、当事者においても訴訟において、後願の特許権の有効、無効を主張しえないことは、いうまでもなく、先、後願の関係と同一の面に立つ優先権の主張の適否、すなわち優先権そのものの存否についても、また、右と同様、特許庁において優先権主張を認めて（換言すれば先願であることを認めて）、特許をすべき旨の査定をした以上は、特許無効の審判の確定するまでは、当事者が訴訟において優先権主張の効力を争うことは許されないというべきである。」

**㉒ 昭和39年10月30日、福岡地裁、昭和37年（ワ）4、実用新案権侵害禁止等請求事件**

「被告両名は、被告中塚が昭和二八年ごろから原告両名が請求原因（四）において主張する別紙第二図面記載の様式の構造と類似の構造を有するダイヤ式と称する餅搗器を製造販売していた旨主張し、…には右の趣旨にそう部分があるが、これらも後記の各証拠に照らすと、にわかに信用しがたく、…を総合すると、被告中塚は、もと水あめの製造販売の業務に専念していたが、昭和三三年春ごろ中道利武方にて、本件実用新案にもとづく富士見機工株式会社製作にかかる餅搗器をみてから、ダイヤ式と称する餅搗器の製造を、はじめたことが窺われるのであって、いわゆる先使用権の成立する余地がない」

**㉓ 昭和39年3月18日、東京地裁、昭和36年（ワ）5836、製造及び販売等禁止並びに損害賠償請求事件**

「被告らは、本件実用新案権の出願の経緯に照らし、原告が、昭和三五年五月一八日、特許庁長官に対し、訂正書を提出した時に、本件登録実用新案の要旨が変更されたものとすると、先使用権の存否を判断する標準時である出願の時は、右訂正書を提出した時であり、被告らは、この以前である昭和三四年一一月九日から、業として、善意で第一物件を製造、販売していたのであるから、その事実の目的の範囲内において、本件実用新案権につき先使用による通常実施権を有する旨主張するが、原告が昭和三五年五月一八日付をもってした前記訂正申立は、本件登録実用新案の要旨を変更したものということはできないこと、…さらにその余の点について判断するまでもなく要旨の変更があったことを前提として先使用による通常実施権を有する旨の被告らの前記主張は、失当といわなければならない。」

（ⅳ）「事業実施の準備」

「ウォーキングビーム式加熱炉事件（昭和 61 年 10 月３日）」において、事業実施の準備について最高裁判所の判断がなされたことから、当該判決以降の判例を対象としている。

① **平成 17 年7月 28 日、大阪地裁、平成 16 年（ワ）9318、実用新案権損害賠償請求事件**

「被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、イ号物件及びハ号物件について、上記(2)ア及びイのとおり、その開発を企画し、被告外部のデザイン会社に依頼して制作されたデザイン図を基に、金型製作のための各種図面の作成を終えていたものである。(2)ウ及びエの経過に照らせば、被告は、本件実用新案登録出願日である昭和６３年１２月７日より前に、試作材料を発注し、鍛造金型の製作に着手するとともに、意匠登録出願の準備を開始していたことを、優に推認することができる。そして、上記(2)ウ及びオのとおり、被告は、鍛造試作と前後して、量産のための材料を発注し、その入荷を待って量産を開始し、その約４か月後に販売を開始しており、これと並行して、意匠登録出願をしている。このように、被告は、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の鍛造金型を製作するための図面を完成させ、鍛造金型の製作を開始し、これらの外観について意匠登録出願の準備も開始しているところ、これらは、製品の最終的な形状が決定していなければ行うことができないものであるし、また、上記のとおり完成されていた図面を基にすれば、これらから金型を製作して製品の製造に至ることが可能であるというべきであるから、この時点において、既にこれらに係る考案は完成されていたと認めることができる。そして、上記のとおり、被告は、鍛造金型の完成後、鍛造試作を行い、これと前後して材料を発注して量産を行い、販売に至っており、これと並行して意匠登録出願を行っているところ、これらの経過に照らせば、被告において即時実施の意図があったものと認めるに十分であり、また、本件実用新案登録出願日より前に、イ号物件及びハ号物件の製作において重要な位置を占めることが明らかである、鍛造金型を製作するための図面を完成させたうえ、試作材料を発注するとともに金型製作に着手していることに鑑みれば、その即時実施の意図は、本件実用新案登録出願の際には、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものと認めることができる。」

② **平成 17 年7月 28 日、大阪高裁、平成 16 年（ネ）2599、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件**（下記⑤平成 14 年（ワ）8765 の控訴審）

「以上によれば、検乙第１号証に係る意匠は、有用性試験が行われた平成１１年７月当時までに創作され、本件登録意匠に係る意匠登録出願当時、完成され若しくは完成に近い状態にあったものと認められる。そうすると、原告は、本件登録意匠に係る意匠を知らないで、自らこれに類似する検乙第１号証に係る意匠を創作し、本件登録意匠に係る意匠登録出願の際、現に日本国内において、本件登録意匠に類似する検乙第１号証に係る意匠の実施である事業をし、ないしその準備をしていたと認められるから、その実施ないし準備をしている意匠及び事業の目的の範囲

内において、本件登録意匠について通常実施権を有するというべきである。」

③ 平成 17 年2月 10 日、東京地裁、平成 15 年（ワ）19324、特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件

「事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである。本件においては、平成１２年１２月になって、製造手順を一部変更し、同月、佐藤薬品に依頼して最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が行われているものであるから、少なくとも，最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの製造が終了した同月２３日より前に、原告において「事業の準備」をしていたと認めることはできない。」

④ 平成 16 年9月 30 日、東京地裁、平成 15 年（ワ）17475、特許権侵害差止等請求事件

「被告は、D357T3型を、遅くとも本件特許の出願日（平成７年５月１５日）以前の平成６年１月までには、製造販売していたものであり、これを平成８年９月頃まで製造販売していた。」

⑤ 平成 16 年7月15日、大阪地裁、平成 14 年（ワ）8765、意匠権に基づく差止請求権不存在確認請求控訴事件（上記②平成 16 年（ネ）2599 の原審）

「以上によれば、有用性試験が行われた平成１１年７月当時までに作成された輸液バッグの図面には、検乙第１号証の意匠、又は同意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を描いたものが存在するとは認められない。また、金型図面中にも、検乙第１号証の意匠及び本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を作成するための金型図面が存在するとは認められない。そうすると、検乙第１号証の輸液バッグは、前記（ア）認定のとおり、乙第２０号証に添付されたラベルと記載が同一のラベルが貼付されているが、平成１１年６月２６日から同年７月１３日までの間の有用性試験に使用されたバッグのサンプルのうちの一つであると認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。そして、本件登録意匠の出願当時、検乙第１号証の意匠が完成され、若しくは完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はないし、また、本件登録意匠、若しくは本件登録意匠に類似の意匠、すなわち、本件登録意匠の要部である基本的構成態様⑤に該当する部分を備える意匠が完成され、又は完成に近い状態にあったことを認めるに足りる証拠はない。」

⑥ 平成 15 年 12 月 26 日、東京地裁、平成 15 年（ワ）7936、意匠権侵害禁止請求事件

「被告は、その後正式な注文が入り次第即時に被告製品の製造販売を開始するという意図を有

するとともに、その意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていると認めることができる。よって、被告は、本件意匠登録出願当時、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ（最高裁昭和６１年（オ）第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）、かつ、現在まで、その準備をしていた事業の目的の範囲内において被告製品の製造販売を行っているものと認められる。」

⑦ **平成 14 年 12 月 12 日、東京高裁、平成 14 年（ネ）4764、意匠権侵害差止等請求本訴・反訴請求控訴事件**（平成 13 年（ワ）27313、平成 14 年（ワ）2980 の控訴審）

「既に判示した事実関係及び弁論の全趣旨に照らせば、被控訴人らは、本件登録意匠を知らないで、これに類似する乙１意匠を創作し、現に日本国内において、乙１意匠に係る物品を製造、販売して、これを実施する事業をしていた者であること、乙１意匠とイ号意匠及びロ号意匠とは、前記のような些細な相違はあるものの、実質的に同一であり、イ号意匠及びロ号意匠の実施は、実施している乙１意匠及び事業の目的の範囲内にあることが認められる。」

⑧ **平成 14 年9月 10 日、東京高裁、平成 13 年（ネ）5254、実用新案権侵害差止等請求控訴事件**（平成 12 年（ワ）6125 の控訴審）

「本件考案の実用新案登録出願前に、被控訴人が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは、本件証拠により認めることができる」

⑨ **平成 14 年6月 24 日、東京地裁、平成 12 年（ワ）18173、特許権侵害差止等訴訟事件**

「法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは，特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が，その発明につき，いまだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（前記最高裁判所第２小法廷昭和６１年１０月３日判決）。

…被告が、本件特許出願の際、現に本件発明の実施である事業の準備をしていたということはできない。

…〔１〕被告は、三晃プラスチックからの打診を受けて、６本ロールカレンダーを提案し、その過程で本件図面を作成したが、本件図面は、装置の大まかな構造を示すものであって、寸法も装置全体の長さを表記した程度のものであって、あくまでも概略図にすぎないこと、〔２〕被告は，三晃プラスチックからの引合いの過程で作成した本件図面をどのように使用したか（交付したのかどうか、提示したのかどうか）について不明であること、〔３〕被告が三晃プラスチックに対して提案した「Ｍ＋１型」カレンダーについて、本件図面の他に、製造や工程に関する具体的内容を示すものは何ら存在しないこと、〔４〕一般に、高分子用カレンダーのような装置については、顧客の要望にあわせて設備全体の仕様、ロールに用いる材質等を決め、設計を行う必要があるところ、製造、販売

するための手順、工程、フレーム等の強度計算等が行われた形跡は全くないこと、〔5〕被告において、M＋1型ロールカレンダー以外の装置について製造の注文を受けた場合には，確定仕様書や各ロール配置とこれに伴う附属設備等を記載した詳細な図面を作成しているが（乙22ないし24）、M＋1型ロールカレンダーについては、このような作業が全くされていないこと、〔6〕確定仕様書には、ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、伝導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等のすべてにわたり、具体的、詳細な内容が記載されるが、そのような書面が存在しないこと等の事実に照らすならば、被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。」

⑩ **平成14年4月25日、大阪地裁、平成11年(ワ)5104、特許権侵害差止等請求事件**

「イ”号装置に具現された発明には、イ’号＋ロ’号システムの発明と同一性があるとはいえないから、イ”号装置の発明の完成時期や事業の準備時期及び被告の善意について判断するまでもなく、被告の主張する先使用による通常実施権は認めることができない。」

⑪ **平成14年3月27日、東京高裁、平成13年(ネ)1870、実用新案権侵害差止等請求控訴事件**（平成11年(ワ)15003の控訴審）

「以上の認定判断に乙9、14、24を総合すれば、被控訴人が、本件実用新案権に係る考案の内容を知らないで自らその考案をしたか、又は本件実用新案権に係る考案の内容を知らないでその考案をしたF社から知得して、本件出願日までに、少なくともNKK9810熱交換器用パイプの製造をもって、現に日本国内においてその考案の実施である事業をしていたことが認められる。」

⑫ **平成14年2月26日、大阪地裁、平成11年(ワ)12866、意匠権侵害行為差止等請求事件**

「先使用の抗弁は、被告服部製鏡代表者が、本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことを前提とするものである。しかし、前記2の認定事実のとおり、本件写真立ての意匠（本件登録意匠）は原告代表者が創作したものであり、被告服部製鏡は、原告から本件写真立ての製造を委託されたものであって、本件写真立ての意匠（本件登録意匠）を被告服部製鏡代表者が創作したこと、及び被告服部製鏡代表者が本件登録意匠を知らないで自ら同一又は類似の意匠を創作したことは、いずれも認められない。」

⑬ **平成14年1月30日、名古屋地裁、平成11年(ワ)541、実用新案権侵害行為差止等請求事件**

「先使用による通常実施権が成立するためには、被告が本件考案を知らないで自らイ号装置に係る葉落とし部材を考案し、又は本件考案を知らないで考案者から知得して、本件考案の出願

の際（平成２年５月３０日）に、現に日本国内においてイ号装置を製造販売し、又はその準備をしている必要があるところ、被告はこのような事実を主張するものではなく」

⑭ 平成13年12月21日、東京地裁、平成12年(ワ)6714、損害賠償請求事件

先使用権について一応の判断あり。

「上記の補正に明細書又は図面の要旨変更はないと考えられるため、出願日が繰り下がることはなく、先使用権の主張が成立する余地はない。」

⑮ 平成13年4月10日、大阪地裁、平成11年(ワ)10809、損害賠償等事件

「以上を考慮すると、同金型が、実際に平成３年７月２５日時点で製作されていた本件商品１、２の金型であるとは推認できず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

原告の主張に副う証人Ｂの証言及び甲１９（同人の陳述書）は、確たる裏付けを欠き、採用することができない。

（３）以上によれば、原告が、本件意匠の出願日である平成３年９月２１日までに本件商品１、2を製造、販売していた事実を認めることはできない。」

⑯ 平成13年3月22日、東京高裁、平成12年(ネ)2720、特許権侵害差止等請求控訴事件（下記㉓平成11年(ワ)10545の控訴審）

「この制度の趣旨が、主として特許権者と先使用権者との公平を図ることにあること(最高裁判所昭和６１年(オ)第４５４号同年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）に照らして理解する限り、先使用権が認められる要件であるとして同条がいう「事業の準備をしている」を、事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるという段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないものというべきである。ある者が事業を実施しようとして進めた準備が、その者に先使用権を認めることが主として特許権者と先使用権者の公平を図るという制度趣旨に合致する程度に至っていれば、その者が、特許法７９条にいう「事業の準備をしている者」と解釈されるべきは、同条の文言とこの制度の設けられた趣旨に照らし、当然というべきである。そして、前記引用に係る原判決の判断が、本件においては、被控訴人の本件プラント建設計画の進捗状況、既に投資した金額の大きさ、第三者との契約状況等に照らし、上記の程度に至っていたことを認定し、それを根拠に被控訴人に先使用権を認めたものであり、決して、控訴人の主張するような前提に立つものでないこと、及び、原判決が、特許法７９条にいう「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることをいうとした（原判決３４頁３行～９行参照）のが、上記解釈を別の面から表現したものであることは、原判決の説示全体に照らして、明白というべきである。

…計画が進捗した後に、当該事業を実施しないと決断する場合が例外的に存在するとしても、

そのことを根拠として、そのような決断がなされる可能性が残されている段階では、まだ「事業の準備」をしたことにはならないとする解釈を、特許７９条の文言と同条に定める先使用権制度の前記趣旨の下で、合理的なものと考えることはできない。

…ＦＳ（＝フィージビリティ・スタディ）をやり直したり、また、ＦＳをやり直す可能性があるからといって、「事業の準備」をしていないことになるものではない。換言すれば、ＦＳをやり直すことが不可能な段階まで計画が進捗してしまわなければ「事業の準備」をしていない、などということはできないのである。

もっとも、いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法７９条にいう「その…準備をしている…事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできない。しかし、本件においては、三井造船の当初の見積額が判明した後に、三井造船が当初の基本設計や見積りを修正することにより、一年足らずの間に約２００億円の建設予算が承認されて詳細設計が着手され、本件プラントが建設されるに至っており、本件全証拠によっても、その一年足らずの間に、本件プラントの建設計画がいったん白紙に戻されたとか、他の方式による基本設計が他社に依頼されたとか、という事実があったことを認めることはできない。そうである以上、仮に、被控訴人においてＦＳをやり直したことがあったとしても、そのことは、先使用権を認めることの妨げとなるものではない。」

⑰ **平成13年1月30日、大阪高裁、平成11年(ネ)18、差止請求権不存在確認等請求控訴事件**（平成7年(ワ)10079の控訴審）

「原告が本件発明につき先使用による通常実施権を有すると認めるに足りる具体的な立証はなく、原告の右主張を認めることはできない。」

⑱ **平成13年1月30日、東京地裁、平成11年(ワ)9226、特許権侵害差止請求事件**

「被告は平成四年三月一四日までに本件特許発明の構成要件のすべてを備えた被告製品（ＰＣＨ４０００実用機）を独自に完成したものであり、また、本件特許出願（平成四年三月一八日）の際に発明の実施である事業の準備をしているものであるから」

⑲ **平成12年11月29日、大阪高裁、平成9年(ネ)1610、特許侵害差止等請求控訴事件**

「被控訴人は、寺田組に対し基礎工事の下請発注をしていたところ、寺田組は、富二雄の死後、昭和六二年頃に手形不渡りを出して営業を廃止した。被控訴人は、寺田組の従業員八名を引き継いで雇用し、前記の分を含むホイールクレーン四台を含む「アンギュラスエ法」実施に必要な機械工具類一式及び取引先（工事の受注先）を譲り受けた。被控訴人は、右ホイールクレーン四台のうち二台を有限会社中央基礎工業に譲渡し、残り二台はいったんローン会社である東京産業に引き上げられたものの、内一台を買い戻し、その後新たにホイールクレーンを買い足し、澤に製造発注したアタッチメントを取り付けて、現在六台でイ号工法を実施している…。

…被控訴人は、寺田組の「アンギュラスエ法」を、それを実施するに足る寺田組の事業とともに承継し、イ号工法として継続的に実施して現在に至っていることが認められる。」

⑳ <u>平成12年11月29日、大阪高裁、平成9年(ネ)3586、特許侵害差止等請求控訴事件</u>(下記㉘平成7年(ワ)290の控訴審)

「被控訴人代表者は、「昭和五〇年に寺田組の従業員として稼働した際、当時寺田組がホイールクレーン車を使用して実施していた前記アンギュラスエ法を知得し、一年後に寺田組の専属下請として独立し、ホイールクレーン車一台と工具類等一式を寺田組から買い受け…。そして、前記寺田組の実施した各工事において、被控訴人代表者は自分のホイールクレーン車を操作してアンギュラスエ法を実施した。…」、以上のとおり供述する。

…被控訴人代表者は、乙一に掲載された写真のうち国鉄芦屋橋架替工事の現場写真について、被控訴人代表者が自分のホイールクレーンを使用してアンギュラスエ法を実施しているところである旨供述するが、右ホイールクレーンのブームには(株)寺田組の名称と電話番号が明記されており、右ホイールクレーンが被控訴人代表者の保有であるとするなら、何故、ブームに寺田組の名称を表記するのか理解に苦しむところである。そして、また、昭和六二年に寺田組が倒産した際、被控訴人代表者が譲り受けたとするホイールクレーンも寺田組の債権者によって引き上げられてしまったが、これについて、被控訴人代表者は自分の権利を主張して異議申立を行うような行動を一切取っていない…。

したがって、控訴人の本件特許出願日である昭和五八年一一月二九日より前に、被控訴人代表者が本件特許発明の実施である事業をしていたとの被控訴人主張事実は、本件証拠上これを認めるに足りず…」

㉑ <u>平成12年7月5日、大阪高裁、平成12年(ネ)54、意匠権侵害差止等請求控訴事件</u>(平成7年(ワ)4285の控訴審)

「原判決「事実及び理由」の「第三　当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。」

㉒ <u>平成12年5月23日、大阪地裁、平成7年(ワ)1110、平成7年(ワ)4251、信用毀損行為差止等請求事件、実用新案権侵害差止等請求事件</u>

「原告は、本件第三考案の出願前の平成元年一月二七日にはハ号物件の設計図面が作成され、金型等を製造し、同年三月上旬ころにはハ号物件の製造、販売、広告等を開始したと主張する。しかし、右事実を裏付ける客観的証拠はない。甲24(ハ号物件の設計図)には「H1．1．27」との記載があるが、右は原告の内部資料にとどまり、これをもって直ちに原告主張に係る事実を認めることはできないし、甲25(原告カタログ)にはハ号物件が掲載されているが、このカタログが平成元年三月ころに配布されたことを認めるに足りる証拠はない。」

㉓ 平成 12 年4月 27 日、東京地裁、平成 11 年(ワ)10545、特許権侵害差止等請求事件(上記⑯平成 12 年(ネ)2720 の原審)

「プラントはその規模や内容に応じて個別に設計・建設され、基本設計がされれば、プラントの建設費を算出したり、土木工事及び機械工事を行うのための詳細設計をすることができるところ、平成元年一二月に基本設計が一応完成し、三井造船から建設費見積書が提出された後に被告と三井造船との間で基本設計や建設費見積りの修正などがされ、建設予算が承認されて詳細設計が着手されたが、被告と三井造船との間では基本設計や建設費見積りについて多少の変更があり得ることが当然の前提とされており、基本設計や建設費見積りの修正もプラント拡張を想定した部分や故障に備えた機器を削除することなどにとどまり、DMC法DPC技術の導入そのものが見直されるということはなかったこと、本件プラントの建設費は総額約二〇〇億円と巨額であるが、被告が平成元年一二月の段階でGE及び三井造船に支払った金額(三〇〇万ドル及び一億一〇〇〇万円)も絶対額として決して少ないものではないこと、これまでプラント建設に数多く携わってきた【F】が、その証人尋問において、プラント建設が計画され基本設計の段階に入りながらプラントが建設されなかった例を知らない旨供述していることなどを併せ考えれば、被告は、本件各発明の優先権主張日である平成元年一二月二八日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むDMC法DPC技術を即時実施する意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、遅くとも被告がGEとの間で、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、GEに対しその対価として三〇〇万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものというべきである。

5　原告は、本件において、被告が即時実施の意図を有していたというためには、少なくとも被告の取締役会が三井造船との間でDMC法DPC技術を実施するためのプラント建設請負の本契約を締結することを決議したことを要するものであり、また、この意思が客観的に認識される態様、程度において表明されていたというためには、被告と三井造船との間で右本契約を現に締結されたことが必要であると主張する。しかし、企業における意思決定は、常に取締役会決議によってなされるものではなく、実質的な意思決定がされた上で事後的に取締役会の承認を得るということも、実際上数多く行われているものであって、即時実施の意図の有無についても、形式的ではなく実質的な意思決定があったかどうかによって判断すべきであり、また、先使用による通常実施権の成立について、特許法改正の経緯に照らしても、事業設備を有するに相当する状態が必要であると解すべき理由はない。したがって、被告の主張は採用することはできない。」

㉔ 平成 11 年 11 月 4 日、東京地裁、平成 9 年(ワ)938、特許権損害賠償等請求事件

「右の報告書は、時間が経過しても安定しており、かつ、次亜塩素酸ソーダ水溶液の漂白剤としての機能を損なわせない香料につき、本件特許権一を含む先行技術について追試を行うとともに新しい香料素材を求めることを目的とするものであること(乙五)、被告が本件被告製品に添加す

る香料成分の一つとして「フロロパル」を採用したのはこの報告書の作成後約五年半が経過した後であり、その際も、右報告書を参考にはしたものの、消費者テストを含めた諸段階を経て配合される単体香料の種類が決定されていること（乙二三）、本件特許権二の出願以前に、被告において、例えば「フロロパル」又はその原材料を購入してこれを「カビキラー」の香料として使用する準備をしていたなどの事情をうかがわせる証拠もないことに照らすと、被告が「フロロパル」をかび取り剤の香料として使用するという「事業の準備をして」いたと認めることもできない。」

㉕ **平成11年10月7日、大阪地裁、平成10年（ワ）520、実用新案権侵害行為差止等請求事件**

「被告は、本件実用新案権の出願日…より以前である昭和五八年五月には、本件考案の技術的範囲に属するイ号物件と同様の構造を持つ一号機を製造し、同年八月にこれを販売していたことが認められる。そして、右一号機は、未だ量産化以前の試作品であるということができるが、甲第一七号証及び乙第二二号証によれば、この種フォーククローは受注生産の形態を取る製品であることが認められ、被告がこれを現に顧客に販売し、対価を得ていることからすれば、被告は、本件考案に係るフォーククローの実施である事業をしていたものというべきであり、仮にそうでないとしても、実施の準備をしていたものと認められる。」

㉖ **平成10年10月13日、最高裁第三小法廷、平成10年（オ）881、実用新案権侵害差止等請求上告事件**（下記㉗平成7年（ネ）400の上告審）

「上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。」

㉗ **平成9年12月26日、広島高裁、平成7年（ネ）400、実用新案権侵害差止等請求控訴事件**

（上記㉖平成10年（オ）881の原審、下記㉚平成5年（ワ）72の控訴審）

「前記１の認定事実によると、被控訴人は、平田プレスの通称保全グループの発案による凹溝付きカッターの試験等に取引業者として協力し、右発案を基に本件実用新案権にかかる凹溝付きカッターを考案し、昭和六三年二月五日に本件実用新案権の出願をしたが、一方、控訴人においては、同様に平田プレスの取引業者として、右保全グループの凹溝付きカッターの試験等に協力し、昭和六二年一一月一〇日、右グループから交付された手作りの見本を基に凹溝付きカッター五個を橋周機器製作所に製作されて平田プレスに納入し、また、同年中に、橋周機器製作所に、右平田プレスに納入されたものと同様のカッターのほか、大きさや形状の異なる凹溝付きカッターの製作を発注し、相当数を製作させていたのであり、右平田プレスに納入された五個の凹溝付きカッターが、納入の段階では、実用化に向けてさらに耐久性等の試験を要するいわば

試作品の域を出ないものであったとしても、その後、その実用化に向けてこれに大幅な改良が加えられた形跡はなく、その後の事実経過（前記１（四））と併せると、被控訴人の本件実用新案権の出願時においては、控訴人は、凹溝付きカッターの製造販売にかかる事業の準備をしていたものと認めるのが相当である。」

㉘ 平成９年11月19日、神戸地裁、平成７年（ワ）290、特許侵害差止等請求事件（上記⑳平成９年（ネ）3586の原審）

「右認定事実によれば、被告代表者は、本件特許の出願前に、本件特許発明の内容を知らないでその発明をした寺田組から知得して本件工法を実施である事業を行っていたものであり、本件特許発明につき先使用による通常実施権（特許法七九条）を有していたものと認められる。この点、原告は、寺田組の誰が本件特許発明を発明したのか不明であり、その事実を明らかにできなければ、本件特許権の先使用による通常実施権は認められないと主張する。しかし、この先使用権の制度は、特許出願の際現に善意に国内においてその特許の発明と同一の技術思想を有し、かつ、これを自己のものとして事実的支配下に置いていた、すなわち当該技術思想に対する一種の占有状態が認められる者について、公平の見地から、出願人に権利が生じた後においてもなお継続して当該技術思想を実施する権利を認めたものと解するのが相当であるから、右先使用による通常実施権は、これを主張する者が、当該技術思想を既に認識していたことが同人の前記占有状態から認められる場合には、これを認めてかまわないのであって、特に誰が当該技術思想を発明したか等の点についてまで具体的に明らかになっている必要はないというべきである。」

㉙ 平成８年４月25日、福岡高裁、平成５年（ネ）780、特許権侵害行為差止並びに損害賠償請求事件（本訴）・損害賠償請求控訴事件（反訴）（下記㊲昭和59年（ワ）192、昭和61年（ワ）262の控訴審）

「原判決の理由中、第一の一ないし四に記載するところと同一であるから、これを引用する。」

㉚ 平成７年10月25日、広島地裁、平成５年（ワ）72、実用新案権侵害差止等請求事件（上記㉗平成７年（ネ）400の原審）

「被告が昭和六二年一一月七日から原告が出願した昭和六三年二月五日までの間凹溝付きカッターを製造販売した事実を認めるに足りる証拠はなく、また被告が右の頃凹溝付きカッターの製造販売の事業の準備をしていた事実も認められないので、被告の先使用の抗弁は理由がない。」

㉛ 平成７年９月26日、横浜地裁小田原支部、実用新案権侵害差止等請求事件

「被告の提出する各書証及び被告の主張に沿う＜証拠＞は、いずれも被告が本件実用新案権について先使用権を有することを認めるに十分ではなく、そのほか、各証拠を検討しても、→事実

を認めることはできない。」

㉜ <u>平成7年7月 18 日、大阪高裁、平成7年(ネ)512、実用新案権侵害行為差止等請求控訴事件</u>(下記㊱平成6年(ワ)3083 の控訴審)

「原判決の事実及び理由「第四　争点に関する判断」欄一に記載のとおりである。」

㉝ <u>平成7年7月 11 日、大阪地裁、平成3年(ワ)585、特許権に基づく製造販売禁止等請求事件</u>

「被告は、本件特許発明の出願日である昭和五九年一一月二九日より前の昭和五八年夏以降、既に下請業者に先使用方法を使用してアンカー(この段階では二号物件、すなわち脚片に支持突起も膨出部も有しないもの)を製造させていたものであり、このアンカーを現実に他に販売したとの事実を認めるに足りる証拠はないものの、昭和五八年後半には、以前から取引のあった工業用ファスナーの販売、仲介を業とする誠和商事株式会社に対し先使用方法を使用して製造したアンカー(二号物件)のサンプルを示して売り込み、同社との間で右アンカーを同社に対し継続的に売り渡す旨の合意を成立させ、昭和五九年五月頃、同社の求めに応じて右アンカーの最終製作図面を提出して同社の承諾を得、ほどなく同社から三か月後の納期の約束で右アンカー三〇万本の注文を受け、右売買契約の解除後も先使用方法の改良を重ね、ハ号物件が完成した昭和六〇年暮頃から大阪戸樋受製作所等を通じて本格的にアンカーを販売するようになった、というのであるから、本件特許発明の出願の際、現に日本国内において、少なくとも先使用発明を使用してアンカーを製造し、先使用方法を使用して製造したアンカーを販売するという事業の準備をしていたということになる。」

㉞ <u>平成7年5月 30 日、大阪地裁、平成5年(ワ)7332、実用新案権の仮保護の権利に基づく差止等請求事件</u>

「被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に実際の製造を依頼して、昭和五八年八月上旬には同社からロ号物件の納入を受け、これを被告マーベルを通じ高野電機商会株式会社に販売しており…、同月二九日、三〇日の「ジャンボびっくり見本市」でもロ号物件の注文を受けていた…、というのであるから、被告らは、本件考案の実用新案登録出願(昭和五八年九月三日)の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ
…次に、イ号物件は、ロ号物件が…蛍光目印部206を有するものであるのに対して、…照明用電球106を有する点のみが相違するところ、…被告ミノル工業としては、もともと…電球等照明を付けた配線用引出棒を構想していたが、コストの関係でとりあえず、…蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにしていたものであり…、昭和五九年三月頃にはイ号物件の販売を開始した…、というのであるから、イ号物件に係る考案自体はロ号物件にかかる考案の完成と同時期に完成しており、被告らは、本件考案の実用新案登録出願の際に現にイ号物件に係る考

案の実施であるその製造販売の事業の準備をしていたものと認められる。」

㉟ 平成7年2月 22 日、東京高裁、平成4年(ネ)4898、実用新案権等差止等請求事件(下記 ㊴ 昭和 63 年(ワ)1598 の控訴審)

「原判決の理由の「二」の記載と同一であるから、これを引用する。」

㊱ 平成7年2月 14 日、大阪地裁、平成6年(ワ)3083、実用新案権侵害行為差止等請求事件(上記 ㉜ 平成7年(ネ)512 の原審)

「昭和六三年一月初め、被告は、イ号物件の製造販売を始め、「太巻芯(特)」と称してライフストア、イズミヤ等の量販店に納入した(現在も、「千日の太巻芯(特上)」と称している。)。右ライフストアにおいては、同年一月初めに、被告から試験的に数店舗(スーパーマーケット)でイ号物件を仕入れ、同月一五日には、全店で仕入れを始めた。そのうち、同月一五日に、被告がライフストアの南港センターにイ号物件(太巻芯(特))を納品し、これを南港センターが検品した際の、ライフストア塚本店用の二〇本(単価一二五円)分についての納品書兼仕入伝票が乙第二号証添付の伝票である。以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。」

㊲ 平成5年7月 16 日、福岡地裁久留米支部、昭和 59 年(ワ)192、昭和 61 年(ワ)262、特許権侵害行為差止並びに損害賠償請求事件(上記 ㉙ 平成5年(ネ)780 の原審)

「(二)(事業の実施の準備)の事実については、これを認めるに足りる証拠はない。事業の実施の準備があるといえるためには、被告において、単に、試作または研究をしていたというだけでは十分でなく、事業の準備が外部的客観的に明示されていることが必要であると解されるところ、かえって、証拠(乙一二、証人松崎静美、同池田しのぶ、被告本人)によれば、被告は、昭和四二、三年ころから回転提灯、紅丸小型提灯の製造を始め、利益があがらなかったこと等の理由から、昭和四七、八年ころ、いったんこれを中止し、その後、昭和五四年ころ、再び、提灯の製造を始めたが、その間、昭和四七年一月か二月ころには、紅丸小型提灯の提灯骨に電気をつないで通電実験を行ったことはあるものの、煙が出たり、また、実験自体も数日間で終わったりする程度のものであり、昭和五〇年ころにおいても、ビニール提灯を用いた糊の検査をしていただけであることが認められ、右のような事実によれば、昭和四七年秋ころにおいて、被告の事業の準備が外部的客観的に明示されていたとはいえず、したがって、事業の実施の準備があったとは認められない。」

㊳ 平成5年5月 28 日、東京地裁、平成元年(ワ)2937、特許権侵害差止等請求事件

「被告は、半透明石英ガラスルツボの製造販売の開始以来、製品の半透明石英ガラスルツボを、一個一個製造番号を記載した「高純度半透明石英ガラスルツボ検査表」を付してビニール袋に入れ、段ボール箱で梱包して、出荷していたが、製品の内、出荷されなかったもの約五〇

〇個を、当初は被告の武生工場内のプレハブ倉庫に保管していたところ、その後保管場所を順次変更しながらも現在まで保管を続けてきた。・・・右一二個の半透明石英ガラスルツボは、いずれも、請求原因四で分説された本件特許発明の構成要件2（石英ガラスルツボであること及び不純物の量）及び3（石英ガラスの材質）を充足するものである。また、右一二個のガラスルツボは、右2ないし4認定のとおり本件特許発明の構成要件1（シリコン単結晶引上用に供される石英ガラスルツボであること）及び4（製造方法）をも充足するものである。以上1ないし6認定の事実によれば、被告が昭和四八年一月から実施していたシリコン単結晶引上用に供される半透明石英ガラスルツボの製造方法は、本件明細書の特許請求の範囲に記載された方法と同様であり、右方法によって製造された製品である半透明石英ガラスルツボの不純物の量及び材質特性についても、少なくとも相当数のものが客観的に見て右特許請求の範囲に記載された不純物の量及び材質特性の要件を充足していたものであり、かつ、被告は、本件特許発明の内容を知らないで同一の発明をしたヘラウス社から右発明を知得して、原告の本件特許出願時である昭和五二年三月一七日以前から、本件特許発明を実施してきたものであるから、被告が右実施品と同一の製品である被告製品を製造、販売することは、先使用による通常実施権の範囲内の行為と認められる。」

㊴ **<u>平成4年12月14日、千葉地裁、昭和63年（ワ）1598、実用新案権等差止等請求事件</u>**（上記㉟平成4年（ネ）4898の原審）

「意匠法二九条にいう「事業の準備」とは、意匠登録出願に係る意匠の内容を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者又はこの者から知得した者が、その意匠につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味するものと解すべきところ（特許法七九条に関する最判昭六一年一〇月三日民集四〇巻六号一〇六八頁参照）、…ヤマコは、本件意匠権の意匠登録出願の日である昭和六〇年三月八日の前に、ヤマコ物件について設計図を作成してたばかりか、これについて意匠登録出願をし、その生産のための機械を発注し完成させ、ヤマコ物件の試作及び性能検査をしていたというのであって、本件意匠権の意匠登録出願の際も、ヤマコにおける第二物件の製造販売に向けた態勢は継続していたものと推認することができ、また、ヤマコが第二物件に係る意匠について即時実施の意図を有していたことは、これらの行為の中で、客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたものと認められる。」

㊵ **<u>平成4年9月30日、東京高裁、平成2年（ネ）168、実用新案権侵害差止請求控訴事件</u>**

「マルコ水産が、昭和五一年五月以後継続的に多数回鰹のたたき（土佐焼き）を製造・販売していたことが明らかであり」

**㊶ 平成3年7月31日、名古屋地裁、昭和62年(ワ)3781、特許権侵害差止等請求事件**

「アイラブユーは、本件発明の内容を知らずに自ら薄型玉貸機「わざ」システム一一〇〇を研究開発し、本件特許権の出願の日とみなされる手続補正書の提出日である昭和六〇年一一月一八日当時、現に日本国内においてその製造販売事業を行っており」

**㊷ 平成3年3月11日、東京地裁、昭和63年(ワ)17513、意匠権侵害差止等請求事件**

「(1) 被告岩澤産業は、昭和五九年三月三〇日、新道繊維工業から、「リングパイル」なる名称の製品の試作の依頼を受けた(乙一の一)が、その依頼書には被告製品とほぼ同一の意匠の製品の見本が添付されていた、(2)被告岩澤産業は、以前からの取引先であり、平井靴下という商号をもつて靴下等の製造業をしている平井清博にこの見本を渡して試作品の製造を依頼した、(3)平井は、被告岩澤産業の指示に従つて試作品を製作した、(4)被告岩澤産業は、同年五月二〇日ころ、平井から試作品の納入を受け、これを新道繊維工業に納入した、(5)この当時、被告岩澤産業は、本件意匠を知らなかつた、(6)被告岩澤産業は、同年六月三〇日、新道繊維工業から、この製品の製造について正式の注文を受け(乙一の二)、このときも下請けとして右平井にこの製品を製造させたうえ、これを同年七月二七日及び八月二日に新道繊維工業に納入した(乙五一の三、五六の二、六一の二、六二の二並びに六三の二及び三)(以上につき乙六五)、(7)被告岩澤産業は、それ以降現在に至るまで、継続して被告製品を下請けである平井に製造させたうえ(乙五一の三、五二の三、五三の二、五四の二及び五五の二)、これを被告サンライズ貿易やその他第三者に譲渡している(乙五六の二、五七の二、五八の二、五九の二及び六〇の二)、(8)右試作品及び正式発注に係る製品から現在の被告製品に至るまで、被告岩澤産業の製造販売する製品は、同一の意匠である、以上の事実が認められる。右認定事実によれば、被告岩澤産業は、原告が本件意匠の意匠登録出願をした昭和五九年五月二八日当時、本件意匠を知らないで、被告製品の意匠の創作をし、又は被告製品の意匠の創作をした者から知得して、現に日本国内において被告製品の意匠の実施である事業の準備をしていたものということができ、かつ、それ以降現在に至るまで、同一の態様で被告製品の製造販売を行つてきたものと認められる。」

**㊸ 昭和63年6月30日、大阪地裁、昭和58年(ワ)7562、実用新案権侵害差止等請求事件**

「右のとおり、前記証人金谷、同永良及び被告代表者の前記各供述部分をたやすく信用することはできないが、仮に右供述部分の内容が真実だとしても、なお、被告が主張するような甲、丙各考案についての先使用権の成立を肯定することはできない。すなわち、実用新案法二六条が準用する特許法七九条にいう発明の実施である「事業の準備」とは、「特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者がその発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味すると解するのが相当

である」（最高裁判所昭和六一年一〇月三日判決、民集四〇巻六号一〇六八頁参照）ところ、前記各供述部分によれば、昭和五〇年八月一四日の時点で甲、丙各考案の構成を含む尾錠の試作品が製作されていたとしても、いまだ試作品の段階にとどまつており、同日の引張試験の結果一応満足のいく結果が得られたといつても、さらに改良することになつたものであり、右時点で即時実施の意図があつたものと認めることはできない。結局、前記各供述部分によれば、被告ないし太平機工において開発した新型尾錠について即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されたとみられるのは、早くとも、右引張試験後改良を加えた試作品が完成し、金型の発注がなされた時点であるというべきところ、金型の発注時期は同年八月下旬ないし九月初めというのであつて、不明確であり、丙考案の出願日である同年八月二〇日及び甲考案の出願日である同月二二日よりも前であるとは断定できないのである。」

㊹ <u>昭和61年10月3日、最高裁、昭和61年(オ)454、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件</u>（ウォーキングビーム式加熱炉事件）

「ウオーキングビーム式加熱炉は、引合いから受注、納品に至るまで相当の期間を要し、しかも大量生産品ではなく個別的注文を得て初めて生産にとりかかるものであつて、予め部品等を買い備えるものではないことも、原審の適法に確定するところであり、かかる工業用加熱炉の特殊事情も併せ考えると、被上告会社はA製品に係る発明につき即時実施の意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、富士製鉄に対する前記見積仕様書等の提出という行為により客観的に認識されうる態様、程度において表明されていたというべきである。したがって、被上告会社は、本件特許発明の優先権主張日において、A製品に係る発明につき現に実施の事業の準備をしていたものと解するのが相当である。」

別表1

**先使用権について裁判所の判断がされた事件**

| | 判決年月日 | 事件番号 | 裁判所名 | 権利種別 | 上級審又は下級審 | 先使用権認否 認定○ 否定× | 証拠能力 | 出願の際 | 実施・準備 | 発明(意匠)ルート | 発明(意匠)完成 | 実施形式 | 事業範囲 | 援用者範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H17. 7.28 | 平成16(ワ)9318 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 2 | H17. 7.28 | 平成16(ネ)2599 | 大阪高裁 | 意匠権 | 平成14(ワ)8765控訴審 | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 3 | H17. 4.28 | 平成17(ネ)10050 | 知財高裁 | 特許権 | 平成15(ワ)9215控訴審 | ○ | | ○ | | | | | | |
| 4 | H17. 4.28 | 平成16(ワ)1307 | 名古屋地裁 | 特許権 | | × | | | | | | ○ | | ○ |
| 5 | H17. 2.28 | 平成15(ワ)10959、平成16(ワ)4755 | 大阪地裁 | 特許権 | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | |
| 6 | H17. 2.10 | 平成15(ワ)19324 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 7 | H16. 9.30 | 平成15(ワ)17475 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| 8 | H16.7.15 | 平成14(ワ)8765 | 大阪地裁 | 意匠権 | 平成16(ネ)2599原審 | × | | ○ | ○ | | | | | |
| 9 | H16. 5.11 | 平成16(ネ)628 | 東京高裁 | 意匠権 | 平成15(ワ)7936控訴審 | ○ | ○ | | | | | | | |
| 10 | H16. 4.23 | 平成15(ワ)9215 | 東京地裁 | 特許権 | 平成17(ネ)10050原審 | ○ | | ○ | | | | | | |
| 11 | H15.12.26 | 平成15(ワ)7936 | 東京地裁 | 意匠権 | 平成16(ネ)628原審 | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 12 | H14.12.12 | 平成14(ネ)4764 | 東京高裁 | 意匠権 | 平成13(ワ)27317、平成14(ワ)2980控訴審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 13 | H14. 9.10 | 平成13(ネ)5254 | 東京高裁 | 実用新案権 | 平成12(ワ)6125控訴審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 14 | H14. 6.24 | 平成12(ワ)18173 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 15 | H14. 4.25 | 平成11(ワ)5104 | 大阪地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | ○ | ○ | | |
| 16 | H14. 3.27 | 平成13(ネ)1870 | 東京高裁 | 実用新案権 | 平成11(ワ)15003控訴審 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | |
| 17 | H14. 2.26 | 平成11(ワ)12866 | 大阪地裁 | 意匠権 | | × | | | ○ | | | | | ○ |
| 18 | H14. 1.30 | 平成11(ワ)541 | 名古屋地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 19 | H13.12.21 | 平成12(ワ)6714 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | ○ | ○ | | | | | |
| 20 | H13. 9. 6 | 平成12(ワ)6125 | 東京地裁 | 実用新案権 | 平成13(ネ)5254原審 | ○ | | | | | ○ | | | |
| 21 | H13. 7.12 | 平成12(ネ)1016 | 大阪高裁 | 特許権 | 平成09(ワ)9063控訴審 | × | | ○ | | | | | | |
| 22 | H13. 4.10 | 平成11(ワ)10809 | 大阪地裁 | 意匠権 | | × | | ○ | ○ | | | | | |
| 23 | H13. 3.22 | 平成12(ネ)2720 | 東京高裁 | 特許権 | 平成10(ワ)10545控訴審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 24 | H13. 2.27 | 平成11(ワ)15003 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| 25 | H13. 1.30 | 平成11(ネ)18 | 大阪高裁 | 特許権 | 平成07(ワ)10079控訴審 | × | | | ○ | | | | | |
| 26 | H13. 1.30 | 平成11(ワ)9226 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 27 | H12.12.26 | 平成10(ワ)16963、平成11(ワ)17278 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | | | | ○ | | |
| 28 | H12.11.29 | 平成09(ネ)1610 | 大阪高裁 | 特許権 | | ○ | | | ○ | | | | | ○ |
| 29 | H12.11.29 | 平成09(ネ)3586 | 大阪高裁 | 特許権 | 平成07(ワ)290控訴審 | × | | | ○ | | | | | ○ |
| 30 | H12. 9.12 | 平成10(ワ)11674 | 大阪地裁 | 意匠権 | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 31 | H12. 7. 5 | 平成12(ネ)54 | 大阪高裁 | 意匠権 | 平成07(ワ)4285控訴審 | × | | | ○ | | | | | |
| 32 | H12. 5.23 | 平成07(ワ)1110、平成07(ワ)4251 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 33 | H12. 4.27 | 平成11(ワ)10545 | 東京地裁 | 特許権 | 平成12(ネ)2720原審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 34 | H12. 3.17 | 平成11(ワ)771 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 35 | H12. 2.24 | 平成09(ワ)9063 | 大阪地裁 | 特許権 | 平成12(ネ)1016原審 | × | | ○ | | | | | | |
| 36 | H12. 1.31 | 平成07(ワ)4566、平成09(ワ)24447 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 37 | H12. 1.28 | 平成06(ワ)14241 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | | | | | | ○ | |
| 38 | H12. 1.25 | 平成09(ワ)9458 | 大阪地裁 | 特許権 | | × | | | | | ○ | | | |
| 39 | H11.11.30 | 平成07(ワ)4285 | 大阪地裁 | 意匠権 | 平成12(ネ)54原審 | × | | | | | | ○ | | |
| 40 | H11.11. 4 | 平成09(ワ)938 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 41 | H11.10. 7 | 平成10(ワ)520 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 42 | H11.6.15 | 平成10(ネ)2249、平成11(ネ)1069 | 東京高裁 | 特許権 | | × | | ○ | | | | | | |
| 43 | H10.10.13 | 平成10年(オ)881 | 最高裁第三小法廷 | 実用新案権 | 平成07(ネ)400上告審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 44 | H9.12.26 | 平成07年(ネ)400 | 広島高裁 | 実用新案権 | 平成10(オ)881原審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 45 | H9.11.19 | 平成07年(ワ)290 | 神戸地裁 | 特許権 | 平成09(ネ)3586原審 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 46 | H8.11.19 | 平成07(ヨ)194 | 松山地裁 | 実用新案権 | | × | | | | | | ○ | | |
| 47 | H8.4.25 | 平成05(ネ)780 | 福岡高裁 | 特許権 | 昭和59(ワ)192、昭和61(ワ)262控訴審 | × | | | ○ | | | | | |
| 48 | H7.10.25 | 平成05(ワ)72 | 広島地裁 | 実用新案権 | 平成07年(ネ)400原審 | × | | | ○ | | | | | |
| 49 | H7.9.26 | | 横浜地裁小田原支部 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 50 | H7.7.18 | 平成07(ネ)512 | 大阪高裁 | 実用新案権 | 平成06(ワ)3083控訴審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 51 | H7. 7.11 | 平成03(ワ)585 | 大阪地裁 | 特許権 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| 52 | H7. 5.30 | 平成05(ワ)7332 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| 53 | H7.2.22 | 平成04(ネ)4898 | 東京高裁 | 実用新案権 | 昭和63(ワ)1598控訴審 | ○ | | | ○ | | | | | ○ |
| 54 | H7.2.14 | 平成06(ワ)3083 | 大阪地裁 | 実用新案権 | 平成07(ネ)512原審 | ○ | | | ○ | | | | | |
| 55 | H7.1.18 | 平成04(ワ)191、平成05(ワ)240 | 広島地方福山支部 | 特許権 | | ○ | | | | | | | ○ | |
| 56 | H5.7.22 | 平成02(ワ)2886、平成03(ワ)9996 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 57 | H5.7.16 | 昭和59(ワ)192、昭和61(ワ)262 | 福岡地裁久留米支部 | 特許権 | 平成05(ネ)780原審 | × | | | ○ | | | | | |
| 58 | H5.5.28 | 平成元(ワ)2937 | 東京地裁 | 特許権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 59 | H4.12.14 | 昭和63(ワ)1598 | 千葉地裁 | 実用新案権 | 平成04(ネ)4898原審 | ○ | | | ○ | | | | | ○ |
| 60 | H4.9.30 | 平成02(ネ)168 | 東京高裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 61 | H4.3.30 | 平成03(ラ)289 | 東京高裁 | 実用新案権 | | ○ | | ○ | | | | | | |
| 62 | H3.7.31 | 昭和62(ワ)3781 | 名古屋地裁 | 特許権 | | ○ | | ○ | ○ | | | | | ○ |
| 63 | H3.3.11 | 昭和63年(ワ)17513 | 東京地裁 | 意匠権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 64 | H1.12.22 | 昭和59年(ワ)3813 | 名古屋地裁 | 特許権 | | × | | | | | ○ | | | |
| 65 | H1.9.27 | 昭和63年(ワ)2295 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 66 | S63.6.30 | 昭和58年(ワ)7562 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 67 | S62.2.20 | 昭和56年(ワ)11331 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 68 | S61.10.3 | 昭和61(オ)454 | 最高裁第二小法廷 | 特許権 | 昭和59(ネ)164上告審 | ○ | | | ○ | | | ○ | | |

| | 判決年月日 | 事件番号 | 裁判所名 | 権利種別 | 上級審又は下級審 | 先使用権認否 認定○ 否定× | 証拠能力 | 出願の際 | 実施・準備 | 発明(意匠)ルート | 発明(意匠)完成 | 実施形式 | 事業範囲 | 援用者範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S60.12.24 | 昭和59(ネ)164 | 名古屋高裁 | 特許権 | 昭和61(オ)454原審<br>昭和52(ワ)1615、昭和56(ワ)2711控訴審 | ○ | | | ○ | | ○ | | | |
| 70 | S60.12.19 | 昭和57(ワ)1148 | 浦和地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | ○ |
| 71 | S59. 2.27 | 昭和52(ワ)1615、昭和56(ワ)2711 | 名古屋地裁 | 特許権 | 昭和59(ネ)164原審 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | |
| 72 | S58.10.28 | 昭和54(ワ)8565 | 大阪地裁 | 意匠権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 73 | S58.3.18 | 昭和54(ワ)654 | 名古屋地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 74 | S57.5.20 | 昭和56(ネ)1681 | 東京高裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 75 | S56.10.16 | 昭和53年(ワ)4409 | 大阪地裁 | 意匠権 | | × | | ○ | ○ | | | | | |
| 76 | S53.3.8 | 昭和51年(ネ)2956 | 東京高裁 | 実用新案権 | 昭和49(ワ)4980控訴審 | × | | | ○ | | | ○ | | |
| 77 | S52. 3.30 | 昭和44(ワ)14345 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | ○ | | |
| 78 | S52. 3.11 | 昭和47(ワ)3297、昭和50(ワ)453 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
| 79 | S51.12.10 | 昭和49年(ワ)4980 | 東京地裁 | 実用新案権 | 昭和51(ネ)2956原審 | × | | | ○ | | | | | |
| 80 | S51.1.30 | 昭和48(ワ)3156 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | × | | ○ | | | | | | |
| 81 | S50.5.27 | 昭和49(ネ)1043 | 東京高裁 | 実用新案権 | 昭和47(ワ)1192控訴審 | × | | | | | | ○ | | |
| 82 | S50.4.30 | | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | | | ○ | | ○ |
| 83 | S49. 4. 8 | 昭和47(ワ)1192 | 東京地裁 | 実用新案権 | 昭和49(ネ)1043原審 | × | | | | | | ○ | ○ | |
| 84 | S48.12.19 | 昭和47(ネ)20 | 仙台高裁秋田支部 | 実用新案権 | 昭和46(ワ)163控訴審 | × | | | | | | | | ○ |
| 85 | S48.5.28 | | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 86 | S47.3.31 | 昭和46(ワ)763 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 87 | S47.2.7 | 昭和46(ワ)163 | 秋田地裁 | 実用新案権 | 昭和47年(ネ)20原審 | × | | | ○ | | | | | |
| 88 | S46.10.29 | 昭和45(ワ)2463 | 大阪地裁 | 意匠権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 89 | S46. 4.15 | 昭和44(ヨ)53 | 岐阜地裁多治見支部 | 特許権 | | × | ○ | | ○ | | | | | |
| 90 | S45.11.30 | 昭和43(ワ)4811 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 91 | S45.1.21 | 昭和35(ワ)369 | 岡山地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 92 | S44.10.17 | 昭和41(オ)1360 | 最高裁第二小法廷 | 意匠権 | 昭和36年(ネ)2881上告審 | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 93 | S43.7.24 | 昭和36年(ワ)5614 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | ○ | | ○ | | | | |
| 94 | S42.12.26 | 昭和41年(ネ)173、昭和41年(ネ)174、<br>昭和42年(ネ)278 | 札幌高裁 | 意匠権 | | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
| 95 | S42.11.24 | 昭和41年(ワ)227 | 東京地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 96 | S42.11.18 | 昭和38(ワ)548 | 名古屋地裁 | 意匠権 | | × | | | ○ | ○ | | | | |
| 97 | S42.7.10 | 昭和40年(ワ)3441 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 98 | S41.11.21 | 昭和40年(ワ)3997、昭和40年(ワ)4474 | 大阪地裁 | 特許権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 99 | S41.9.29 | 昭和36年(ネ)2881 | 東京高裁 | 意匠権 | 昭和41(オ)1360原審、<br>昭和35年(ワ)398控訴審 | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 100 | S41.6.29 | 昭和40年(ワ)3590、昭和40年(ワ)4058 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ |
| 101 | S41.2.14 | 昭和39年(ヨ)1664 | 大阪地裁 | 特許権 | | ○ | | | ○ | | ○ | | | |
| 102 | S39.10.30 | 昭和37年(ワ)4 | 福岡地裁小倉支部 | 実用新案権 | | × | | ○ | ○ | | | | | |
| 103 | S39.10.13 | 昭和37年(ワ)9183、昭和38年(ワ)302 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 104 | S39.7.31 | 昭和37年(ワ)1472 | 大阪地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | | | | | ○ |
| 105 | S39.5.30 | 昭和38年(ヨ)2387 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 106 | S39.5.26 | 昭和36年(ワ)6805 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | ○ | | | |
| 107 | S39.4.21 | 昭和38年(ワ)2770、昭和38年(ワ)4018 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 108 | S39.3.18 | 昭和36年(ワ)5836 | 東京地裁 | 実用新案権 | | × | | ○ | | | | | | |
| 109 | S39.2.29 | 昭和36年(ワ)7939 | 東京地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 110 | S38.9.14 | 昭和35年(ワ)6935 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 111 | S38.1.30 | 昭和36年(ワ)5504 | 東京地裁 | 意匠権 | | × | | | | ○ | | | | |
| 112 | S37.10.31 | 昭和36年(ワ)4573、昭和36年(ワ)6625 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 113 | S36.12.23 | 昭和35年(ワ)398 | 東京地裁 | 意匠権 | 昭和36年(ネ)2881原審 | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 114 | S34.8.10 | 昭和32年(モ)102 | 岐阜地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 115 | S34.5.12 | 昭和33年(モ)13、昭和33年(モ)148 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 116 | S33.2.18 | 昭和32年(ラ)573 | 東京高裁 | 実用新案権 | | -(裁判所管轄) | | | | | | | | |
| 117 | S31.12.25 | 昭和31年(ヨ)2145、昭和31年(ヨ)2876 | 東京地裁 | 実用新案権 | | × | | | ○ | ○ | | | | |
| 118 | S30.2.25 | 昭和29年(ヨ)1661 | 東京地裁 | 特許権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 119 | S13.8.27 | 昭和13年(オ)193 | 大審院 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 120 | S13.7.8 | 昭和13年(オ)471 | 大審判 | 実用新案権 | | × | | | ○ | | | | | |
| 121 | S13.4.13 | 昭和12年(オ)2279 | 大審判 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 122 | S13.4.5 | 昭和12年(オ)2000 | 大審判 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | ○ | | |
| 123 | S13.2.4 | 昭和12年(オ)1352 | 大審判双 | 実用新案権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 124 | S9.11.15 | 昭和9年(オ)662 | 東京地裁 | 実用新案権 | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 125 | S8.8.29 | 昭和6年(ワ)2592 | 東京地裁 | 意匠権 | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 126 | S3.3.30 | 大正15年(ワ)1292 | 大阪地裁 | 特許権 | | ○ | | | | | | | | ○ |

資料６－１－１

# イギリスにおける先使用権制度について

## １．先使用権制度を規定する条文、制度、ガイドライン等

【イギリス特許法第 64 条】（優先日前に開始された実施を継続する権利）

⑴ 特許がある発明に与えられるときは，その発明の優先日以前に連合王国内で，

(a) その特許が効力を有するとした場合はその侵害を構成する筈である行為を善意に実行し，又は

(b) 前記の行為を実行するために現実かつ相当な準備を善意でする者は，

特許が付与されるか否かに拘らず，前記の行為を引き続き実行し又は自らこれを実行する権利を有する。ただし，この権利は，その行為をするライセンスを他者に与える権利を含むものではない。

⑵ 事業の過程においてそれが実行され又はこれを実行する準備がなされたときは，⑴で与えられた権利を有する者は，その過程において前記の行為が行われた又は準備がなされたその事業の当該部分を取得する者に対して，

(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何れかの者にこれを実行する権能を与え，かつ

(b) その権利を譲渡し，又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のときは移転することができる。

⑶ 何人かが⑴又は⑵の規定で与えられた権利を行使して他人に特許製品を処分するときは，前記の他人及びこの他人を経由する権限を有する何人も，前記の者が特許権者によって処分されたとする場合に於けるのと同様の方法でこれを取り扱うことができる。

## ２．先使用権制度の立法趣旨

イギリス特許法の原則として、特許付与された場合でも、特許権者は第三者がその特許付与より前に行っている活動を妨げることができないとしている。

この原則に基づき、旧 1949 年法においては、秘密あるいは公然にかかわらず、全ての形式の先使用はその後の特許を無効にすることができることとされていた。

現行法（1977 年法）は、公然での先使用については、新規性判断における先行技術となり、その後の特許を無効にすることができる。一方、秘密での先使用については、先行技術とならないため、その後の特許を無効にすることはできない。そこで、上述の原則に基づき、秘密での先使用についてもその後の特許により活動が妨げられないようにするため、第 64 条の規定を設け、秘密での先使用者が侵害を主張されることを防いでいる。

## ３．先使用権の成立条件について

### （１）実施又は実施準備の必要性について

先使用権が成立するためには、特許が効力を有するとした場合に侵害を構成する行為を

実行し，又は実行の現実かつ相当な準備を行っていなければならない。

製品・方法について何ら実行化されていない、発明の情報の所有といった単なる発明の保有では不十分である。

先使用権成立のためには、以下の四つの要件を満たさなければならない。

(ⅰ)地域的要件

イギリス国内において、侵害を構成する行為を実行し，又は、実行の現実かつ相当な準備を行っていなければならない。解説書（commentaries）には、輸入を含む潜在的な侵害行為のすべての形式にまで本要件が及ぶと言及されている。イギリス裁判所は、輸入が完全にイギリス外の者によって準備されたか否か、イギリス内の者が行為に加わったか否かを決定するために、輸入行為については注意深く判断する。

(ⅱ)善意

条文中には、「善意」につて詳細な定義はない。「善意」はイギリスの他の知的財産法でも使用されているが、そこでも定義されていない。他法の下で形成された原則は、下記の行為が「悪意」にあたることを示唆する。

・発明者・権利者から得た情報を、意に反し、故意に使用して行為を行うこと

・後の特許の発明者・出願人が先の特許を侵害する行為を行うこと

・発明者・権利者から不法に得た情報を使用して行為を行うこと

(ⅲ)時期的要件

先使用者権が特許法６４条に基づいて成立するための行為は、行為時に特許が与えられていれば、特許の侵害を構成していた行為でなければならない。侵害行為は、６０条１項および２項に規定されている。

物の発明に係る特許の場合、その物を製造，処分し，その処分の申込をし，これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管することが侵害行為となる。方法の発明に係る特許の場合、その方法を使用し又はその使用の申込をすること、当該方法によって直接に生産される物を処分し，その処分の申込をし，これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管することが侵害行為となる。

特許権侵害の例外行為は、特許が有効だったとしても侵害行為を構成しないので、先使用権は発生しない。したがって、もし優先日の前の個人・非商業的な実施が、侵害する行為を行うための「現実かつ相当な準備」に相当することを主張することができなければ、優先日の前に個人的(非商業目的)に発明を実施していた被告は、優先日の後に商業目的のために発明を実施し始めることができない。被告は個人・非商業的な行為(他の非侵害の行為も)を当然継続することができる。

(ⅳ) 現実かつ相当な準備がなされていること

「現実」、「相当」については条文中で定義されていない。判例法は、「現実かつ相当な準備」は、侵害行為の準備が行為を実行する段階に達していることを要するものと示している。

*Helitune v Stewart Hughes*[1]の事件では、被告は、侵害する製品のプロトタイプを生産したが、販売用の製品を開発していなかった。優先日で、被告は特許を侵害しない別の製品を生産し始めた。侵害品を売り始める意図はなかった。被告が侵害品を製造するか販売するために現実かつ相当な準備をする段階に達していなかったと判断された。

*Lubrizol v Esso*[2]の事件では、必要であろう全ての考察、及び、どのようなプラントについての修正・試験が必要かといったことを含む、侵害品の生産のための「事業計画」が準備された。しかしながら、その計画について議論するために開催された会議の議事録には、開発が「非常に予備的段階」であるとあった。このことにより、現実かつ相当な準備の範囲以内であるのには不十分であると判断された。

*Lubrizol 事件の*控訴審[3]では、現実かつ相当な準備の要件に関して、踏み込んだ見解が下記の通り示された。

「侵害する行為を行う準備以上の何かが要求される。製品の性質とあらゆる周囲の状況に依存するものであるが、全ての事案において、準備は正に侵害行為に帰着する程に進んでいなければならない。」

とし、更に、

「最終段階に求められたら、現実の準備が必要な効力を有するのを示すことは十分であるという提案は拒絶された。有効性は優先日直前に判断されなければならない。」

と言及している。

関連する判例としては以下のものが挙げられる。

*Helitune Ltd. v Stewart Hughes Ltd. [1991] FSR 171 (Patents Court, Aldous J)*

優先日において、被告は一層開発を進める見通し(侵害製品の販売を決定しない)で侵害製品のプロトタイプを生産し、非侵害の製品の生産に注力した。被告は、侵害製品を販売するために現実かつ相当な準備をする段階に達していなかった。したがって、64 条にもとづく先使用権は認められなかった。

[事件の概要]

訴訟の対象となった特許は、ヘリコプターの回転翼の不均衡を測る方法に関するもので、日光やその他の光線が翼へ集められ、そして翼から受信機へ反射されるという‘能動システム’を使った方法だった。このシステムは、周囲の光の中に探知機が向けられ、翼によってその光を遮られることを読み取る‘受動システム’とは相対するものであった。

被告は、光線が反射され、受信機がその反射された光を読み取るというレーザーシステムを使っていた。原告は被告の翼探知機は‘能動システム’であり、特許を直接侵害

1 [1991] FSR 171 (High Court, Chancery Division)
2 [1997] RPC 195 (Patents Court)
3 [1998] RPC 727 (Court of Appeal, Civil Division)

するものであると主張した。優先日の時点で、被告は‘受動’探知機の開発に従事しており、能動探知機を販売可能な製品にする準備はなされていなかった。被告が能動探知機の製品化を再度検討したのは、優先日後であった。

*Lubrizol v Esso [1992] RPC 281 (Patents Court, Laddie QC), [1997] RPC 195 (Patents Court, Jacob J), [1998] RPC 727 (Court of Appeal, Roch LJ, Aldous LJ, Brooke LJ)*

- 特許法の第６４条は先使用権を他製品へ拡大することを認めたものではないが、先使用権を守るために、特許が認められた後に行う行為を特許に先立って行われた行為と全く同じにする必要はない。同条項により、以前に行っていた大体の行為や、行うために現実かつ相当な準備をしていた行為を続けることが認められる。ここでいう準備は、当該特許を侵害する行為がまさに実行されかねないというほどに進んだものでなくてはならない。
- 当該製品を製造するために初歩的な計画はされていたが、決定はされていなかったという状況は、“現実かつ相当な準備”に相当するには充分ではなく、また想定顧客の試用を目的として当該製品を提供しており、それが相当なものであったことが自明であっても、それは“準備”ということには全く当たらない。
- わずかに相違する原料から作られ最終的に同じ仕様のものに作りあげられた製品は、商業的には同じ製品であり、優先日前の準備が相当で現実な場合は、保護されるべきである。

［事件の概要］

訴訟の対象となった特許は、潤滑油に関するものであった。被告は自社の３つの製品による特許の侵害を主張した。それらの製品のうち一つは、特許法の第６４条によって保護されるべき論拠を形成するものだった。当該特許の優先日以前に、被告は試験的規模で当該製品を工場生産し、その最初のバッチの少量を連合国内へ輸入し、試用を目的として想定顧客へ提供していた。試用の結果は顧客と被告との間で秘密保持が約束されていた。被告は当該製品の連合国内での製造を充分に検討していたが、当該特許の優先日の時点では、プロジェクトは未だ非常に初歩的な段階でいかなる決定も下されていなかった。商業用の製品は試験的規模で作られたものと同じ仕様に製造されたが、わずかに異なる材料を原料としていた。他の２つの製品は違う仕様であるが、被告はそれらも第６４条によって保護されるべきであると主張した。

（２）実施時期と成立要件について

特許法６４条には、「優先日前に開始された実施」および「前記の行為を引き続き実行し又は自らこれを実行する権利」と記載されている。

この記載は、実行されなかった期間の後に、先の行為の反復を許すことまで先使用権が及ぶかという疑問を生じさせる。

特許法６４条のこの点についての詳細はあらゆる事件において考慮されていない。したがって、この解釈についての根拠はない。

関連する学説としては以下のものが挙げられる。

CIPA ガイド[4](第５版、64.06 段落、639 頁)は、先の使用行為と侵害行為の間で一連の因果関係が認定される必要があることを示唆する。行為が「継続した行為」であるか否かは、Rotocrop v Genbourne[5]の事件の中で考慮されている。本事件では、侵害行為が特定の日前からその日後まで継続していたかどうかを考慮すると、製品の販売を繰り返す行為が個別の行為を構成しなかったと判断された。

CIPA ガイドは、さらにそれが「継続」という単語を文字通りに解釈することは不合理だろうということを示唆する。もし文字通り解釈すると、優先日に先立って(又は、その後)行為の何らかの停止があれば、先使用権を消滅させこととなる。

Terrell on the Law of Patents(第 15 版、236 頁、8.63 段落)は、「行為」は｢侵害行為が繰り返されるような状況、例えば、製造の個々の行為は、損害を目的とした個別の侵害行為であるけれども、来る日も来る日も機械を使用して侵害製品を繰り返し生産すること、をカバーするように意図されている。｣と示唆する。

*Rotocrop v Genbourne [1982] FSR 241 (Patents Court, Graham J*

- この事件は１９７７年特許法の制定によりイギリスの特許侵害に関する法律にもたらされる変化へ示唆したものである。特許法における過渡期の規定によると、１９７８年６月１日まで有効な旧法のもとで特許の侵害とならなかった行為を継続することは、新法（特許法の第６０条）においても特許の侵害を構成するものではない、としている。１９７８年６月１日まで特許を侵害しなかった製品の販売は、当該日以降に同じ製品を販売しても同じ行為として扱われると判断された。
- この事件から類推すると、同一製品を繰り返し販売するというような、不連続ではあるが繰り返される行為は、特許法の第６４条においては“継続した行為”を構成するのではないかと示唆することができる。

［事件の概要］

訴訟の対象となった特許は商業的な成功を納めている“Rotocrop”ブランドの合成容器であった。原告は被告”Genbourne”の合成容器の製造・販売によって自らの特許が侵

4 The CIPA Guide is a text book written for the UK Chartered Institute of Patent Agents and published by Sweet and Maxwell, London. It provides commentary and case law on UK patents legislation. The fifth edition was published in 2001.

5 [1982] FSR 241 (Patents Court)

害されたと主張した。被告は同社の容器が旧法において特許の侵害とならなかったのであれば、１９７７年特許法の 4.3(3)表の過渡期規定によって保護されるべきであると主張した。その規定によると、“行為が特定日より前に始まり、当該日、あるいはそれより後まで継続される場合、そして、１９４９年特許法に基づき、王室の公務に対する発明の使用として自明でないのであれば、当該日、あるいはそれより後にその行為が継続されることは、当特許法においても上記のような使用にはあたらないとする”とある。(注：１９７８年６月１日以前に認められた特許はすべて期限切れで無効となっているため、この規定は現在は廃止されている)

４．先使用権を有することの立証手段について

（1）先使用権の立証手段の具体例

先使用権の存在を立証する責任は、立証できなければ侵害者になる者にある。先使用権を立証するために提出することができる証拠について、特定のガイドラインあるいは制限はない。下記を含むいかなる証拠能力のある証拠を提出することができる。

・特許出願書類、明細書・図面、図面のみ、アイディアのみ、実験データ等

・特許が成立したら侵害にあたる設備あるいは製品(優先日前のものが好ましい)

・目撃者からの口頭の証言

注：上記 Lubrizol の事件では、先使用権の保護を主張する側の証拠として会議の議事録が使われた。

（2）先使用権の立証手段の証拠能力有無を判断する方法について

前述のように、先使用権立証のためにいかなる証拠能力のある証拠を提出することができる。個々の証拠能力有無は、証拠上の一般的なイギリスの手続法に基づいて判断される。概して、特許権侵害訴訟手続きのような民事裁判では、容認される証拠に制限はほとんどない。個々の証拠能力有無は裁判官の扱うべき問題である。確かな規則はない。

典型的に、証拠に矛盾がある場合、証拠書類は目撃者証言より重きを置かれる。また、直接の目撃者証言は伝聞証拠より重きを置かれる。

５．先使用権を有することの立証手段における記載・開示内容について

（1）立証手段における記載・開示内容と発明の技術的範囲の有効性について

先使用権を立証するのに必要な行為に関する技術情報の開示の程度について特定のガイドライン、技術情報の記載・開示の仕方についての規則はない。先使用についての技術的説明が明らかではない場合、何が優先日前に実行されたか明らかにするために示された証拠に基づいて、裁判所によって決定される事実問題となる。

被告は、多くの場合できるだけ広い先使用権の範囲を維持するために、先の行為に関する技術的説明を開示したいと望む。これに対し、特許権者は、特許期間の被告によって行

なわれた行為と先使用の行為の間のあらゆる技術的な差異を強調できるようにするため、詳細な技術的説明を見たいと望む。技術的開示は、特許に無関係な技術的要素についてよりも、特許のクレーム中の技術的要素についてより詳細に求められる。

結局、開示する技術内容を決定することは、被告(究極的には裁判官)としての判断の問題である。より多くの技術的開示を要すると特許権者が考えれば、被告からさらに詳しい開示を求め、うまくいかない場合は、裁判所に文書提出命令を申し立てる。

（2）立証手段に基づく使用状況・使用準備状況の証明方法について

「5．先使用権を有することの立証手段について」の(1)および(2)と同様にして判断される。イギリス特許裁判所は、さらに適切な条件での実験を認め、先使用に関する証拠とする。実験が役立つであろう状況は以下のような場合である

・かつて製品を製造した生産工程、製品の組成や原料に関する情報を提供するために、優先日の前に製造された完成品をリバースエンジニアリングすること

・一層の測定および生産工程又は製品の特徴についての技術情報を裁判所に提供するために、先の生産方法を実行する

実験には費用がかかり、実験を行い、実験を証拠とするためには、裁判所の許可を要する。実験を証拠としようとする者は、相手方が実験の手法又は実験結果に反対する場合、相手方に独自の実験を行うことを認めなければならない。

６．先使用権の効力が及ぶ範囲について

（1）先使用権が認められる技術的範囲と、立証手段における記載・開示内容との関係

先使用の商業活動に対し、先使用権の範囲はその商業活動の同一の技術範囲に制限されない。しかし、継続的な行為は、本質的に優先日で(あるいは前に)実行されていたものと同一でなければならない。

*Helitune Ltd. v Stewart Hughes Ltd.*の事件では、「行為(the act)」は、同一の行為(つまり、60 条(1)及び(2)に列挙されるの行為)として解釈された。さらに、「優先日の前に侵害行為を行っていた者は、実行し続けることができる。たとえ製品又は方法がある程度異なっていても、当該行為を継続することができる。法は、製品を輸入し続けることを認めるが、もし輸入が製品を売るための現実で相当な準備に該当しないならば、製品を売ることは認めない。」と言及している。

*Lubrizol*[6]の中間判決では、Helitune のこの解釈はあまりにも広い範囲であり、先使用権はより制限されるべきであると判断し、「継続が許されるのは、優先日前に行われていた特定の商行為である。」としている。これは、64 条の目的が「後の特許発行によって脅かされるイギリス内での既存の商業活動を保護するため」である。

[6] [1992] RPC 281 (Patents Court)

*Lubrizol*[7]の判決では、64 条によって継続できる「既存の商業活動」は「現実かつ相当な準備がなされた出願前の行為と実質的に同一な行為」と判断された。技術的問題および商業的問題は、「保護される行為の性質は、特許のクレームに依存すべきではないが、実質的に出願前に行われていた行為を継続できる保護を与える」ために、共に考慮されるべきである。

しかしながら、さらに下記のように言及している。

「保護される行為が厳密に出願前の行為と同じでなければならないとすれば、64 条によって与えられる保護は無いに等しい。64 条は、出願前に実質的に行っていたことを継続できる実用的な保護を与えることを趣旨とする。」

この判断は、控訴裁判所[8]でも承認され、「64 条で与えられる権利は、いかなる製品を製造する権利でも、他の製品へ拡大する権利でもないことは明白である。」とした。

なお、これらの事案での言及は傍論であることに留意すべきである。

関連する学説・判例としては以下のものが挙げられる。

Davies と Cohen は、彼らの論文(Section 64 of the UK Patents Act 1977: Right to Continue Use Begun before Priority Date"[9])で、イギリス裁判所は、形式の修正・変更を伴う先使用に係る製品・方法の継続を被告に認めることと、非常に大きく異なる変更を行った製品・方法の継続を被告に認めることのバランスをとらなければならないと言及している。さらに、特許の独占が出願日から 20 年続くとすれば、産業での一般的な技術進歩に伴う製品の改良が認められないことは、64 条の保護が実効的な目的上で失われることに帰すると言及している。

自由に性質の変更を行う手段は、先使用権者に適切に与えられるべきであり、先使用権者は、実質的にその本質を変更し改良するようにではなく、製品か方法の本質に影響しないように先使用を修正することを許されるであろう。

Terrell on the Law of Patents(第 15 版、237 頁、8.63 段落)は、先使用権者は、製品を市場に出すことが、その製品寿命の間に製品の変更を行う意図を伴っていることを示すことが一般的に可能であるのだから、自由に性質の変更を行う手段は、先使用権者に適切に与えられるべきであり、先使用権者は、実質的にその本質を変更し改良するようにではなく、製品か方法の本質に影響しないようにその修正することが許されるであろうと言及している。

両者は、技術的な変更あるいは改良が先使用権の利益を受けられるか否かに関する事実と程度の問題であることを提起している。

ドイツ最高裁判所[10]が最近、ドイツ法(イギリス 64 条のと同様の規定)における先使用権は、実際に行っていた範囲を超えないと判示した。これは、先使用権者が実際の先使用の

---

[7] [1997] RPC 1995 and [1998] RPC 727 (Court of Appeal. Civil Division)
[8] [1998] RPC 727 (Court of Appeal, Civil Division)
[9] [1994] 6 EIPR 239
[10] In "*Biegevorrichtiung*" [2002] GRUR 231.

範囲を越える開発をすることができないことを意味する。イギリス裁判所は、特許裁判において、他のヨーロッパ司法の判例法による影響を受けることがあり、欧州の特許法のハーモナイゼーションが一般的に望ましいと認めている。しかしながら、本事件の場合、独国の先使用権の法令は、イギリスの法令と同一の出所に由来しない(いずれも欧州特許条約または共同体特許条約に基づいていない。)。したがって、イギリス裁判所は、先使用権に関する独国最高裁判所の本判断を重要視しないと考えられる。

（２）特許権者から発明を知得して使用・使用の準備をしていた場合の、先使用権の効力について

特許法６４条のこの点についての詳細はあらゆる事案において考慮されていない。したがって、この解釈についての根拠はない。「４．先使用権の成立条件」（２）での「善意」の要件についての議論がここでも関連する。上記で議論された一般的な原則を適用して、特許権者から発明に関する情報を得て、機密保持義務とは別の、いかなる情報に関する制限(明示・暗示に関わらず)に従わない者に先使用権の利益が認められるかは議論の余地がある。この状況は事実上まれであり、特許権者による情報の開示が、

- あらゆる機密保持の制限なしで(当該出願に係る特許の潜在的無効)
- 一般的に機密保持規定、ロイヤルティの支払い、使用に対する制限を含むノウハウのライセンスとして

のいずれかで行われることが多い。

（３）先使用権の移転・譲渡の可能性について

英国特許法第６４条において、「(2) 事業の過程においてそれが実行され又はこれを実行する準備がなされたときは，(1)で与えられた権利を有する者は，その過程において前記の行為が行われた又は準備がなされたその事業の当該部分を取得する者に対して、(a) 現に当該事業における自己のパートナーである何れかの者にこれを実行する権能を与え、かつ(b)その権利を譲渡し，又は自己の死亡又は法人の場合はその解散のときは移転することができる。」と規定されている。

また、①権利を受ける資格を有する者は行為が行われ準備がなされた事業の該当部分を取得する者に当該権利を譲渡する（又は死亡又は会社解散により当該権利を移転する）ことができる。②第 64 条により付与された権利の行使過程において製品が別の者に移転された場合には、あたかもその移転が特許の登録所有者によるものであるかのように、黙示的ライセンスがその別の者に、さらには同製品を後に取り扱い得る他の者に、自動的に供与される。

（４）先使用権の使用のおける、事業の変更・拡大の可能性について

　特許法６４条のこの点についての詳細はあらゆる事案において考慮されていない。したがって、この解釈についての根拠はない。関連する学説としては以下のものが挙げられる。

Terrell the Law of Patents は、特許法 64 条は量的制限を課さないと言及している。したがって、一侵害製品を製造していた者が、どのような規模でも(新しいプラントの購入を含んでいても)、その行為を繰り返すことを自由とすべきである。Terrell は、量的制限は他社の先在する知識の使用を制限することなく知識の増加に寄与するという特許法の一目的に反すると言及している。

事業の変更については、ある方式で事業を実行するための現実かつ相当の準備が優先日になされていなければ、先使用権に基づいて当該方式に事業を変更できないと考えられる。

（５）先使用権の実施のおける、実施形態（製造、使用、販売、輸入等）の変更の可能性について

例えば、輸入を行うための現実かつ相当の準備が優先日にできていなければ、製造から輸入の形態の変更は殆ど認められない。全ての製造若しくは輸入された製品が専ら輸入業者自身の使用に予定されていないのならば、輸入または製造が、販売のための現実かつ相当の準備に相当することを説明する方が理解しやすいであろう。

関連する学説としては以下のものが挙げられる。

　Terrell the Law of Patents(第 15 版、236 頁、8.63 段落)において、先使用権は、単純にいかなる侵害行為に認められるのではなく、先の行為だけを行うことに制限されると言及している。したがって、先の行為が、例えば、製造だった場合、輸入する権利までは与えられない。しかし、メーカーが自信のためだけに製造をしていなかったならば、製造は処分のための現実かつ相当の準備に相当するとも考えられる。

CIPA Guide(第 5 版、639 頁、64.06 段落)は、先の行為が製造である場合は、製造された製品を販売する暗示の権利を生じると推定されると論じている。

以上

## I.1 Current system of prior use

### I.1.1 <u>Laws, regulations, guidelines, etc. relevant to prior use</u>

The (only) regulation providing a "prior use right" is Section 12, German Patent Law (the German notation is: "§ 12 PatG"), as already indicated by your side. No further legal provisions exist.

Therein, the "operations" qualifying for a prior use right are the "infringement actions" detailed in Section 9 (direct infringement) and Section 10 (indirect infringement), German Patent Law.

Only operations inside the territory of Germany qualify for a "prior use right". Any operation abroad does not qualify for a "prior use right" [Bundesgerichtshof decision, *"Europareise"*, GRUR 1969,35]. This applies even within the European Community.

The prior use right granted by Section 12, German Patent Law, provides an exception to the exclusive protection provided by Sections 9 and 10, German Patent Law. Thus, a company using the subject-matter of a later filed patent (in the following referred to as "an invention"), of another proprietor could defend itself during infringement proceedings by claiming the prior use right of Section 12, German Patent Law.

In other words, the legal effect of a prior use right is that the patent does come into existence for any other party, but not for the company, which used the invention prior the filing date/ priority date of the latest filed patent [Bundesgerichtshof decision, "*Lacktränkeeinrichtung II*", GRUR 1965,411].

Section 12 German Patent Law does not distinct between <u>public</u> prior use or <u>non-public</u> prior use. Thus, theoretically, both, public and non-public prior use qualify for a prior use right.

Nevertheless, a <u>public</u> prior use represents state of the art for the patent according to Section 3 German Patent Law. Hence, during an infringement proceedings, suspending of the proceedings would have to be requested along with an invalidity claim to be raised with the Federal Patent Court in Munich. If the patent would be invalidated, the respective prior use right would be deleted as well. Consequently, for a <u>public</u> prior use, a claim for a prior use right is only an auxiliary measure, in case the "publicity" of the prior use cannot be shown to the satisfaction of the respective infringement court. Hence, for the <u>public</u> prior use, the prior use right exists only in relation to the granted patent.

Thus, while only Section 12, German Patent Law, provides a direct regulation for "prior use rights", for interpreting Section 12 German Patent Law, Sections 9 and 10, and probably also Section 3, German Patent Law, have to be taken into account.

Translations of Sections 9, 10, and 12, German Patent Law are attached.

## I.2 Elements/requirements for prior use

(a) In order for a prior use to exist, does a person need i) only to possess invention, or ii) to operate or prepare the invention for operation?

According to the wording of Section 12, Subsection 1, Sentence 1, German Patent Law (German notation: § 12 (1) 1 PatG), it is required to "use the invention" or to make the "necessary arrangements to use the invention".

Thus, a person needs to operate or to prepare the invention to operate the invention.

A necessary pre-requirement for using an invention is to be in possession of the invention. In other words, without being in possession of an invention, it is not possible to use the invention. Hence, possession of the invention is required as well [Bundesgerichtshof decision, "*Formsand II*" GRUR 1964,496].

Therein, "possession of the invention" is defined such that the knowledge of the technical teaching of the invention is present in such a way that operation of the invention is possible not only in the way of luck or coincidence [Bundesgerichtshof decision, "*Kasten für Fußabtrittsroste*", GRUR 1964,673]. In other words, the features of an invention and the effect(s) thereof have to be generally understood [Reichsgericht decision, "*Verbinderhaken II*"].

Moreover, "use of the invention" includes all actions referred to in Section 9 (direct infringement) [Bundesgerichtshof decisions, "*Chloramphenicol*", GRUR 1964,491 and "*Europareise*", GRUR 1969,35], and all actions referred to in Section 10 (indirect infringement) German Patent Law (German notation: §§ 9,10 PatG) [Bundesgerichtshof decision, "*Formsand I*", (see above reference)]. Hence, in particular any action referred to in Section 9, Sentence 2, Item 1 to Item 3 German Patent Law could qualify for a prior use right.

Actions not referred to in §§ 9,10 PatG do not represent a "use of the invention". For example, preparing and/or filing of a patent application does not represent a "use of the invention" [Bundesgerichtshof decision, "*Lackträнkeeinrichtung*" (see above reference)].

Likewise preparation of an nonsaleable model does not represent a "use of the invention" [Bundesgerichtshof decision, *"Taxilan"*, GRUR 1964,20].

In addition, "necessary arrangements" for the "use of the invention" only qualify for a prior use right, if these arrangements are directly intended to use the invention, i.e. they have to be appropriate to enable the use of the invention and they have to show the intention to use the invention [Bundesgerichtshof decision, *"Taxilan"* (see above reference), *"Europareise"* (see above reference), *"Bierhahn"* (GRUR 1960,546), and *"Kasten für Fußabtrittsroste"* (see above reference)].

Consequently, it could be said that the prior use right according to Section 12, German Patent Law, requires the "possession of the invention" affirmed by the "operation" thereof or affirmed by the "serious preparations to start with operation" thereof.

(b) When a person has operated an invention before the filing date (or priority date) of a patent, but **(not?)** at the time of the filing date (or priority date), prior use is admitted?

The requirement of continued existence has to be evaluated differently for the "use of an invention" and for the "necessary arrangements to use the invention".

If the subject-matter of the invention is "used" (in a way as defined above), the continuous use up to the application date / priority date of the respective patent in general is not required. Thus, even with some time intervals of non-use of the subject-matter of the invention, the prior use right would be admitted. For example, if the respective product or method (which represents the prior use) is part of the "pool of technical solutions" of a company to which it refers if required, a certain period of non-use is acceptable [Reichsgericht decision, *"Vakuumröhre"*, BlPMZ 1929,119].

Only if the "use" had been ultimately waived, or if the "use" had been abandoned for an indefinite time (i.e. without having the true plan to use it again in the (near) future), the prior use right is not admitted [Bundesgerichtshof decisions, *"Lacktränkeeinrichtung II"* (see above reference) and *"Europareise"* (see above reference)].

If the "necessary arrangements to use the invention" have been stopped prior the application date / priority date of the respective patent, the continuous intention to use

the invention in the very near future is missing [Bundesgerichtshof decision, "*Europareise*" (see above reference)]. Thus, in this case, the prior use right is not admitted.

### I.3 Means to prove prior use

(a) What kinds of means to prove prior use can a person use?

Section 12, German Patent Law, is not restrict to a particular kind of evidence.

Moreover, as already discussed above, "use of the invention" includes all actions referred to in Section 9 (direct infringement), and all actions referred to in Section 10 (indirect infringement) German Patent Law (German notation: §§ 9,10 PatG).

Thus, any evidence suitable to proof such actions referred to in particular in Section 9, Sentence 2, Item 1 to Item 3, German Patent Law is allowable. And, in general, as Section 12, German Patent Law, is not restricted to a particular kind of evidence, any evidence allowable under the German Civil Process Order (ZPO) is allowable.

According to the German Civil Process Order (ZPO) allowable kinds of evidence are:

- *hearing of witnesses* (basic regulation in § 373 ZPO), in particular in combination with documents substantiating the information of the witnesses,
- *inspection* (basic regulation in § 371 ZPO),
- *production of official documents* (basic regulation in § 415 ZPO),
- *opinions by experts* (basic regulation in § 402 ZPO) , and
- subsidiary: *hearing of the parties* (basic regulation in § 445 ZPO),

If the prior use had been made publically available, providing of the evidence with respective non-official documents (such as blue prints or laboratory protocols in combination with sales prospects, and/or bills, and/or delivery receipts, and/or acceptance certificates), best combined with sworn in statements of the party, and the offer to provide witnesses is possible with rather less efforts.

However, a non-public prior use requires rather high efforts to provide the respective evidence to the satisfaction of the court, in particular combining several of the above discussed kinds of evidence and most likely non-official documents.

(b) For proof of prior use, how or for what reasons is the admissibility (evidence ability) judged?

The evidence ability depends on the respective kind of "use" which qualifies for the prior use right.

For example, if a product, which is the subject matter of the patent, is made, offered, put on the market, or used, or imported, or stocked for such purposes (see § 9, Sentence 2, Item 1 PatG), any document describing the product and the respective action would be suitable. Therein, non-official, but publically available documents (such as sales prospects sent to customers, advertisements, bills, delivery receipts, acceptance certificates, etc.) should be used. These publically available documents could be combined with (dated) internal documents (such as blue prints, technical drawing, laboratory notes, internal calculations, minutes of non-public meetings, etc) further describing the product or the related production steps. These internal documents would have to be accompanied by sworn-in statements of the party able to verify same. It would be preferable to witnesses (such as customers or other third parties) could confirm the contents of the documents.

Regarding the kinds of evidence discusses under item (3) (i) of your letter please note the following:

In any case, filing of a patent application and withdrawing this patent application prior publication could only provide evidence for the "possession of the invention". However, the "use of the invention" or the "necessary preparations for the use" cannot be proven by the withdrawn patent application.

In Germany, an official documentation service for depositing documents is not available. Namely, the German Patent and Trademark Office (GPTO) does not accept such documents for deposition. Nevertheless, there are private documentation services

available. One I know of is the company 'Deposix' for software solutions (even though I have not yet relied on such services). Documents deposited by such companies should represent rather strong evidence.

Dated blue prints or mechanical drawing in general (if all changes are documented with a date) could also assist to shown the subject-matter of the prior use. Nevertheless, taken alone, such blue prints or drawing would not provide a sufficient evidence. Normally, hearing of witnesses and/or hearing of the party is required as well.

### I.4 Described/disclosed contents of means to prove prior use

(a) In what manner should the technical scope of an invention be described or disclosed, in order for the effectiveness of the contents of means to prove prior use to be admitted?

As discussed above the prior use right depends on the "possession of the invention" affirmed by the "use of the invention".

"Possession of the invention" could be shown by describing the technical features of the invention together with the respective effects of same features. The structure of patent applications appears to be best suitable to prove the possession of the invention. Thus, filing of a patent application (having a specification and drawings which reflect the technical features and the effects thereof) and withdrawing this application prior publication, would be very suitable to show the "possession of the invention".

Dated laboratory notes or drawings or any (internal) documentation of an idea could be used as well, however, these documents would have to be accompanied by additional evidence verifying the contents thereof.

However, the mere "possession" is not sufficient. In addition to the "possession", the "using" of the "possessed" invention is necessary. Thus, it is further required to show that the actual product or the actual process include these technical features.

Hence, the presented evidence must provide this link between the possessed invention and the used product/process. Consequently, an unpublished withdrawn patent application alone would not be sufficient. Evidence of witnesses and/or publically

available (sales) documents etc. would be additionally required. For example, it has to be shown that the subject-matter described in this patent application equals to the actually used product or process.

(b) For proof of prior use, how is the use of invention concretely proven?

The prior use right, in general, is not dependent on the way the prior user learned about the invention. Hence, the prior user might even have learned about the invention from the inventor(s)/applicant(s) of the later-filed patent.

Thus, in general, it is not necessary to show how the prior user learned about the invention. Likewise, in general, it is not necessary to provide evidence for the name(s) of the inventor(s), or the route or the means by which the party of prior use came to know the invention, or the date and time, etc..

For a special case providing an exception to this general situation, please refer to point (5) (b) below.

## I.5 Scope of effect of prior use

(a) How is the relationship between the scope of effect of prior use and the description or the disclosure of the technical scope of invention ?

(aa) Is the described or disclosed technical scope in the proof equal to the scope of effect of prior use?

Section 12, Subsection 1, Sentence 2, German Patent Law, does not limit the scope of the prior use right.

Starting from this, it might be concluded that all possible actions referred to in §§ 9,10 PatG would be covered by the prior use right. Some of the early decisions of the Reichsgericht might justify this conclusion. The Bundesgerichtshof has not yet provided his judgements on this point.

In view of the above situation, the scope of effect of the prior use should have at least the scope of the "possessed" and "used" invention. This should apply to direct use (see § 9 PatG) as well as to indirect use (see § 10 PatG).

Nevertheless, in particular the situation for indirect use is still controversially discussed. According to the commentary of "Busse" (which is edited by one of the Judges of the Bundesgerichtshof), the courts would have to rely to the actual way in which the invention was used and to the economic "value" established by this use.

(bb) Is it possible to change the mode of operation (including magnification or downsizing)?

(aaa) To the mode of operation:

Most of the literature available assumes that a change in the mode of operations would be possible. Nevertheless, a real substantiation by court decisions is not available. Thus, same comments merely reflect the considerations of the respective authors of the commentaries.

One of the few court decisions in this respect is a decision dating back to 1903 [Reichsgericht decision, "*Kessel*", GRUR 1903,146], according to which manufacturing of a product provides a prior use right for all possible mode of operations, i.e. for all actions mentioned in §§ 9,10 PatG.

According to a further decision dating back to 1938 [Reichsgericht decision "*Eisenbahnpostwagen*", GRUR 1938,770,771], offering of a product was sufficient to establish a prior use right on manufaction of the product. This, however, should not apply to a company merely importing the product or a retailer (Commertary *Benkard*, §12 PatG Rn. 23).

Other than that, no high court decisions regarding an acceptance of a change in the mode of operation seem to be available.

(bbb) magnification or downsizing:

According to the Reichsgericht decision, *"Kessel"* (see above reference), any improvement or change to the used invention is allowable, as long as it does not provide a "new" infringement with the scope of the patent. Thus, any modification which does not underfall the scope of the granted patent should be allowable. Moreover, the "amount" of use of the invention prior the application date of the patent does not provide a limit for the "amount" of the use of the prior use right.

Magnification or downsizing, however, normally do not provide "new" infringement. In addition, the "amount" of the use of the prior use right is not legally limited. Hence, magnification or downsizing should be allowable.

Thus, expanding of the business scale, changing the production volume, and changing the operation style within the scope of used invention is covered by the prior use right. Changing from "sale" to "production" might be possible, even though no respective jurisdiction is available (only a real retailer should definitely not benefit from a prior use right).

(cc) How is it handled when the description is not clear?

The person invoking the prior use right has the burden to proof the requirements for the prior use. For example, if an alleged infringer defends himself with a prior use right, he has the burden to proof the requirements.

If the description of the prior use is unclear, the scope of the prior use is unclear, too. However, if the scope of the prior use is unclear, the prior use right cannot be established for the unclear features. Thus, for the unclear features no prior use right is established.

(b) <u>When the person who alleges prior use has information on the invention from the patentee of the invention, is the allegation of prior use admitted?</u>

As already outlined under point (4) (b), the prior user might even have learned about the invention from the inventor(s)/applicant(s) of the later-filed patent, without having an effect on the prior use right. Hence, in general, the allegation of prior use is admitted.

This is, however, different if the applicant or his predecessor in title has, before applying for a patent, disclosed the invention to other persons <u>and</u> reserved his rights in the event of a patent being granted. In this special case, measures which the prior user has taken within six months after this disclosure are not taken into account when assessing the prior use (as is directly derivable from Section 12, Subsection 1, Sentence 4 German Patent Law).

Hence, only in this special case, it is necessary to provide evidence for the route or the means by which the party of prior use came to know the invention and the date and time same took place.

This could be done by hearing of the parties, in particular combined with documents showing the situation in which the party of prior use came to know the invention. For example, if the party of prior use came to know about the invention during a discussion which took place during a trade fair, date and time of the trade fair and the persons involved in the discussion would have to be shown. Based on this additional information, the six month period of Section 12, Subsection 1, Sentence 4 German Patent Law could be established.

Hence, in this special case, the allegation of prior use is not admitted for actions within the six months period, but it is admitted for any action outside this six mouth period.

(c) Is it possible to transfer or assign prior user right? Does the relationship with subsidiary, parts supplier, business partner, investor, etc. have an influence?

(aa) subsidiary:

According to Section 12, Subsection 1, Sentence 3 German Patent Law the prior use right can only be inherited or transferred together with the business.

Thus, the prior use right can be transferred together with the business of the prior user. For example, if the prior use right is bound to a particular business of a company (e.g. a subsidiary of a mother company), by selling this business (subsidiary) to another party, the prior use right is transferred with the business to the new owner.

As the prior use right is bound to the respective business of the prior user, the prior use right is also limited to the needs of this prior user.

Summarizing the above, the prior use right cannot be freely transfers, nor can the prior use right be freely assigned to any other party.

(bb) parts supplier, business partner, investor:

It is allowable to involve workshops or plants of third parties in the production process of the prior user, as long as this is limited to the needs of and under the control of the prior user (Reichsgericht decision, *"Gleichrichterröhren",* GRUR 1937,367).

Thus, actions of parts supplier(s), business partner(s), or investor(s) should be covered by the prior use right of the prior user, as long as the prior user maintains dominating economic influence on the actions.

While parts supplier(s) normally do not achieve dominating economic influence, this might be different for business partner(s), and particularly for investor(s). Thus, co-operations with business partner(s), and/or investor(s) might be not covered by the prior use right, depending on the aspects of the particular case.

(d) Is it possible to change or magnify business based on prior use?

As outlined above, magnifying business based on prior use should be uncritical [Reichsgericht decision, "*Massekerne*", GRUR 1940,434,435].

However, changing of the business based on prior use is at least critical. As outlined above by the Reichsgericht in the decision *Gleichrichterröhren*, the scope of the prior use right is not limited with respect to the kind of use, only if the kind of the business is not changed. Thus, changing of the business should not be covered by a prior use right.

(e) Is it possible to change the kinds of operation or mode (manufacture, use, sale, import, etc.) based on prior use?

As outlined above changing the kinds of operations (i.e. the actions according to §§ 9,10 PatG) should be possible based on the prior use.

ドイツ調査回答和訳

資料６－２－２

## (1) 先使用に関係する現行制度

先使用に関連する法律、規則、ガイドライン等は？

既に調査票に記載されている通り、ドイツ特許法第 12 条 (ドイツ表記で「§12 PatG」) で先使用権について定めている。

先使用権の対象となる「実施」は「侵害行為」であり、ドイツ特許法第 9 条 (直接侵害) 及び第 10 条 (間接侵害) でこれについて詳細に定めている。

ドイツ特許法第 12 条が与えている先使用権はドイツ特許法第 9 条及び第 10 条で定めている排他的保護の例外である。従って、後に出願された特許の対象 (以下では「発明」と記載する) を実施している企業は、侵害手続においてドイツ特許法第 12 条の先使用権を抗弁とすることができる。

先使用権の法的効果として、特許は、特許の出願日／優先日以前に発明を実施していた企業を除いた一切の当事者に効力を生じることになる [Bundesgerichtshof decision '*Lacktränkeeinrichtung II*']。

ドイツ特許法第 12 条では、先行する公然使用と先行する非公然使用とを区別していない。従って理論的には、先行する公然使用にも非公然使用にも先使用権が認められる。とはいえ、ドイツ特許法第 3 条によれば先行する公然使用は先行技術となる。従って、侵害訴訟手続の場合には、訴訟手続の中断を要求し、これと同時にミュンヘンの連邦特許裁判所に無効訴訟を提起しなくてはならない。特許は無効とされれば、これに対応する先使用権も消滅する。その結果、先行する公然使用の場合、先使用権の主張は、侵害訴訟を審理する裁判所が確信し得る程度に先使用の「公然性」について立証できなかった場合に備えるための補助的な手段に過ぎない。従って先行する公然使用の場合、先使用権は発行特許との関係でしか存在しえない。

以上の内容をまとめると、先使用権はドイツ特許法第 12 条で与えられ、またドイツ特許法第 12 条を解釈する際は主に第 9 条、第 10 条、及び第 3 条を考慮しなくてはならない。このレポートにドイツ特許法第 3 条、第 9 条、第 10 条、及び第 12 条の英訳を添付した。

## (2) 先使用の成立要素／要件

(a) 先使用が成立するためには、(i) 発明の所有のみでよいのか、それとも (ii) 発明の実施又はその準備をしていることが必要か？

ドイツ特許法第 12 条第 1 項 (ドイツ表記で§12 (1) 1 PatG) の文言によれば、「発明を実施」又は「実施のために必要な準備」をしていた必要がある。

従って、発明を実施もしくは発明を実施するために準備していなくてはならない。

発明を実施するために必要な前提条件は、その発明を所有することである。すなわち、

その発明を所有しなければ、これを実施することはできない。

従って、発明を所有する必要もある [Bundesgerichtshof decision *Formsand II*]。

判例では、「発明の所有」について、単なる幸運や偶然によるものではなく、発明の実施が可能なような方法で発明に関する技術的な知識を有することであると定義している [Bundesgerichtshof decision *Kasten für Fußabtrittsroste*]。つまり、発明の特徴とその効果が理解されていなくてはならない [Reichsgericht decision *Verbinderhaken II*]。

さらに「発明の実施」には、ドイツ特許法第 9 条 (直接侵害) で言及しているあらゆる行為 [Bundesgerichtshof decisions *Chloramphenicol* and *Europareise*]、そしてドイツ特許法第 10 条 (間接侵害) で言及しているあらゆる行為が含まれる (ドイツ表記で§§9, 10 PatG) [Bundesgerichtshof decision *Formsand II*]。従って、特にドイツ特許法の第 9 条 2 項の文 1 から 3 までの行為には先使用権が認められる可能性がある。

§§9, 10 PatG で言及されていない行為は「発明の実施」とはならない。例えば、特許出願書類の作成そして又は提出は「発明の実施」ではない [Bundesgerichtshof decision *Lacktränkeeinrichtung*]。同様に、販売不可能な模型の製作は「発明の実施」ではない [Bundesgerichtshof decision of 22.1.1963 reference la ZR 56/63]。

さらに、「発明の実施」のために「必要な準備」に先使用権が認められるのは、こうした準備が発明を直接実施することを意図している場合に限られる。すなわち発明の実施を可能にするために適切なものでなくてはならず、その発明を実施する意図を示すものでなくてはならない [Bundesgerichtshof decision Taxilan, *Europareise*, *Bierhahn*, and *Kasten für Fußabtrittsroste*]。

その結果、ドイツ特許法第 12 条に従った先使用権には発明の実施による裏付けがあるか、発明の実施を開始するための真剣な準備による裏付けがあるような発明の所有が必要となる。

(b) 発明を特許の出願日 (又は優先日) 前に実施していたが、出願日 (又は優先日) 当時には実施していない場合、先使用の主張は認められるか？

「発明の実施」と「発明の実施のために必要な準備」とで継続的な存在に関する要件を分けて考える必要がある。

発明の対象を (上述の定義に従って) 「実施した」場合、一般にそれぞれの特許の出願日／優先日まで発明を継続して実施する必要はない。従って、発明の対象を実施しない期間があったとしても先使用権が認められる。例えば、(先使用となる) 製品又は方法が、ある企業が必要に応じて参照する「技術的なソリューションのストック」の一部である場合、一定期間の不実施は許される [Reichsgericht decision *Vakuumröhre*]。

「実施」を最終的に放棄したか、「実施」を無期限に放棄した (すなわち、発明を (近い) 将来に再び実施するはっきりとした計画がなかった) 場合にのみ、先使用権が認められない [Bundesgerichtshof decisions *Lacktränkeeinrichtung II* and *Europareise*]。

それぞれの特許の出願日／優先日以前に「発明の実施のために必要な準備」を中止した場合にはごく近い将来に発明を実施する継続的な意図が欠けている[Bundesgerichtshof-decision *Europareise* を参照]ため、この場合には先使用権が認められない。

## (3) 先使用を立証するための手段について

(a) 先使用の立証手段として何を用いることが可能か？

ドイツ特許法第 12 条では、特定の種類の証拠に限定していない。

さらに前述の通り、「発明の実施」にはドイツ特許法第 9 条 (直接侵害) で言及しているあらゆる行為と第 10 条 (間接侵害) で言及しているあらゆる行為が含まれる (ドイツ表記で§§9, 10 PatG)。

従って特にドイツ特許法第 9 条 2 項の文 1 から 3 で言及している行為について立証するのに適した一切の証拠が認められる。しかも、一般にドイツ特許法第 12 条は特定の種類の証拠に限定されないため、ドイツ民事訴訟規則 (ＺＰＯ) の下で許される一切の証拠が認められる。

ドイツ民事訴訟規則 (ＺＰＯ) によれば、次の種類の証拠が認められる。

- 証人尋問 (ＺＰＯ第 373 条の基本規則)、なかんずく証人の情報を裏付ける文書がある場合。
- 検証 (ＺＰＯ第 371 条の基本規則)。
- 公文書の提出 (ＺＰＯ第 415 条の基本規則)。
- 鑑定 (ＺＰＯ第 402 条の基本規則)。
- 補助： 当事者本人の尋問。

先使用を公然と行っていない場合には (設計図、研究所の手順書、併せて売上予測、そして又は請求書そして又は配達証明そして又は受領証などの) 非公式文書。これに当事者の宣誓供述書を組み合わせることが望ましく、証人を提出することも比較的容易である。

しかしながら、先行する非公然使用の場合には、裁判所が確信し得る証拠を提出するためにかなりの努力が必要とされる。特に、上述の種類のいくつかの証拠、そして大抵の場合には非公式文書を組み合わせる必要がある。

(b) 先使用の証拠について証拠能力の有無をどのように、又は何を理由に判断するのか？

証拠能力は、先使用権が認められる「実施」の種類によって左右される。

例えば、特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは保有した (ドイツ特許法第 9 条 2 項の文 1 を参照) 場合には、その製品及びそれぞれの行為について記載した一切の文書が許される。この場合、(顧客に送付した売り上げ予測、宣伝広告、請求書、配達証明、受領証などの) 公式文書ではない

ものの、公に入手できる文書を利用すべきである。これらの公に発行した文書に、その製品又はこれに関連する生産手順についてさらに説明した (設計図、図面、研究ノート、社内計算書、非公開会合の議事録などの) (日付の記載された) 内部文書を組み合わせることができる。これらの内部文書に、これを検証し得る当事者の宣誓供述書を添付しなくてはならない。またその文書の内容に (顧客その他の第三者などの) 証言による裏付けがあることが望ましい。

調査票の項目 (3) (i) で論じている証拠の種類をめぐっては、次の点に留意したい：

いずれにしても、特許出願書類を提出し、公開前に出願を取り下げても、「発明を所有していたこと」の証拠にしかならない。従って特許出願を取り下げた場合には、「発明の実施」又は「実施のために必要な準備」について立証することができない。

ドイツでは、文書を寄託するための公的な文書保管サービスは存在しない。すなわち、ドイツ特許商標庁 (ＧＰＴＯ) ではこうした文書の寄託を受け入れていない。とはいえ、民間による文書保管サービスは存在する。 (筆者はまだこうしたサービスをそれほど信頼していないものの) 筆者の知る限りでは「Deposix」がソフトウェア・ソリューションを扱っている。こうした企業に寄託した文書には比較的強い証明力が認められる。

日付の記載された設計図又は機械的な図面は (一切の変更点が日付とともに文書化されていれば) 一般に先使用の対象について立証するための補助的な手段となり得る。とはいえ、こうした設計図や図面だけでは十分な証拠とはされない。通常の場合、これに併せて証人尋問そして又は本人尋問を行う必要がある。

### (4) 先使用の立証手段における記載・開示内容について

(a) 発明の技術的範囲をどのように記載・開示していた場合、先使用の立証手段における記載・開示内容の有効性が認められるか？

上述のように、先使用権は、発明の実施に裏付けられた発明の所有の有無に左右される。

発明の技術的特徴に併せてこうした特徴の効果を記載することで発明の所有を立証することができる。発明の所有について立証するためには、特許出願書類が最適だと思われる。従って (発明の技術的特徴及びその効果を反映した明細書と図面を含めた) 特許出願書類を提出し、この出願を公開前に取り下げることが「発明の所有」について立証するのに最適である。

アイデアの日付が記載された研究ノート又は図面又は任意の (内部) 文書も利用できるものの、こうした文書の場合には、その内容を裏付ける追加的な証拠を添付する必要がある。

しかしながら、単なる「所有」では不十分である。「所有」に加えて「所有していた」発明の「実施」が必要となる。従って、実際の製品又は実際の方法にこれらの技術的特徴が含まれることをさらに立証する必要がある。

従って提出した証拠は、所有した発明と実施した製品／方法とのつながりを示すものでなくてはならない。その結果、取り下げた未公開の特許出願書類のみでは十分ではない。証言そして又は公に入手できる (営業) 文書などの証拠を追加的に提出する必要がある。例えば、特許出願書類に記載された対象が実際に実施した製品又は方法と同じものであることを立証しなくてはならない。

(b) 先使用の立証手段として、具体的にどのような情報を立証すればよいのか？

一般に先使用権は先使用者がその発明に関する情報を得た方法に左右されない。従って先使用者が後に出願された特許の 1 以上の発明者／出願人から発明について知った場合さえ考えられる。

従って一般的には、先使用者がその発明についてどのように知ったかを立証する必要はない。同様に一般的には、1 以上の発明者の 1 以上の氏名、先使用の当事者がその発明について知った経路又は方法、又は日付及び時間などに関する証拠を提出する必要はない。

以上の一般的な場合の例外となるような特別な場合については下記の論点 (5) (cc) を参照。

## (5) 先使用の効力が及ぶ範囲

(a) 先使用の効力が及ぶ範囲と発明の技術的範囲の記載・開示内容との関係はどうなっているか？

(aa) 記載・開示された技術的範囲そのものが、先使用の効力が及ぶ範囲か？

ドイツ特許法第 12 条 1 項の文 2 では先使用権の範囲を制限していない。

これを前提にして、ドイツ特許法第 9 条及び第 10 条で言及している、可能性のあるあらゆる行為が先使用権の対象となる。帝国裁判所の初期のいくつかの判例がこの結論を裏付けている。連邦通常裁判所はまだこの点について判断を下していない。

以上のような状況を考慮すれば、少なくとも「所有」し、「実施した」発明の範囲に先使用の効力が及ぶと思われる。このことは直接使用 (ドイツ特許法第 9 条を参照) だけでなく間接使用 (ドイツ特許法第 10 条を参照) にも当てはまる。

とはいえ、間接使用の場合についてはなお議論の余地がある。(連邦通常裁判所の判事の 1 人が編集委員を務める) 「Busse」の判例解説によれば、裁判所は、その発明が実際に実施された方法とその実施から得られた経済的「価値」を考慮しなくてはならない。

(bb) (拡大・減縮を含めた) 実施態様の変更は認められているか？

(aaa) 実施態様について

現在入手可能な多くの文献は、実施態様の変更が可能だと考えている。とはいえ、判例の裏付けはまだ得られていない。従って、上記の解説は、判例解説のそれぞれの執筆者の見

解を反映したものに過ぎない。

これに関係する数少ない判例の一つは 1903 年にさかのぼる [Reichsgericht decision *Kessel*]。この判例によれば、製品の製造により、考え得るあらゆる実施態様、すなわちドイツ特許法第 9 条及び第 10 条で言及しているあらゆる行為に先使用権が認められる。

1938 年のもう一つの判例 [Reichsgericht decision *Eisenbahnpostwagen*] によれば、製品の生産に関する先使用権を立証するためには製品を提供しただけで十分である。しかしながら、これは製品を輸入しているだけの企業や小売り業者には適用されない (Commertary *Benkard*, §12 PatG Rn. 23)。

実施態様の変更が認められるかどうかについて判断を下した高等裁判所の判例はそれ以外には存在しないと思われる。

(bbb) 拡大又は減縮

*Kessel* 帝国裁判所判例によれば、実施した発明の改良又は変更が特許の範囲に対する「新たな」侵害とはならない限り、いかなる改良又は変更も認められる。従って、発行特許の範囲にない一切の変更が認められると考える。

さらに、先使用権を行使できる「量」は、特許の出願日前に発明を実施した「量」によって制限されない (Reichsgericht decision, *Kessel*)。

しかしながら拡大又は減縮は通常「新たな」侵害とはならない。さらに、先使用権の実施「量」は法的に制限されない。従って拡大又は減縮は認められる。

このように、実施した発明の範囲内での事業規模の拡大、生産量の変更、そして実施方法の変更は先使用権の対象となる。「市販」から「生産」への変更について扱った判例は存在しないものの、これも認められる可能性がある (小売り業者に先使用権を認めてはならないのは明らかである)。

(cc) 記載が不明瞭の場合はどうなるか？

先使用権を主張する者には先使用の要件に関する立証責任がある。例えば侵害を疑われている者が先使用権による抗弁を行った場合には、その要件について立証する責任がある。

先使用に関する記載が不明瞭な場合、先使用の範囲も不明瞭になる。しかしながら、先使用の範囲が不明瞭の場合、不明瞭な特徴には先使用権を設定することができない。従って不明瞭な特徴については先使用権を立証できない。

(b) 先使用を主張する者が特許権者から発明を知った場合、先使用の主張は認められるか？

既に論点 (4) (b) で概略を述べた通り、先使用者が後に出願された特許の 1 以上の発明者／出願人から発明を知った場合でも先使用権に影響を及ぼさない。従って一般的には先使用の主張が認められる。

しかしながら、出願人又はその前権利者が発明を特許出願前に他の者に開示し、かつ、その際、特許が付与された場合の自己の権利を留保したときには話が変わってくる。このような特別な場合には (ドイツ特許法第 12 条 1 項の文 4 から直接導かれる通り) 先使用について判断する際に、こうした開示の後 6 カ月以内に先使用者が取った手段は考慮されない。

従って、このような特別な場合にのみ、先使用の当事者がその発明を知った経路又は方法、その日付及び時間に関する証拠を提出する必要がある。

これは、本人尋問、特に先使用の当事者がその発明を知った状況を示す文書をこれに組み合わせることで証明できる。例えば、先使用の当事者が見本市で話をした際に発明についてした場合、見本市の日時と話をした相手を証明しなくてはならない。この追加的な情報にもとづき、ドイツ特許法第 12 条 1 項の文 4 の 6 カ月の期間を確定することができる。

従って、このような特別な場合には、この 6 カ月の期間内になされた行為に先使用は認められないものの、この 6 カ月の期間外の一切の行為に先使用が認められる。

(c) 先使用権の移転・譲渡が可能であるか？ 子会社、部品供給者、取引先に、出資者などとの関係は影響するか？

(aa) 子会社：

ドイツ特許法第 12 条 1 項の文 3 によれば､先使用権は事業とともにのみ相続又は譲渡し得る。

従って、先使用権は先使用者の事業とともに譲渡できる。例えば、先使用権が会社 (例えば親会社の子会社) の特定の事業と結び付いている場合、この事業 (子会社) を別な当事者に売却することで、先使用権もこの事業とともに新しい所有者に移転する。

先使用権は先使用者のそれぞれの事業と結び付いているため、先使用権もこの先使用者のニーズにより限定される。

以上の内容をまとめれば、先使用権は自由に譲渡することができず、また先使用権を任意の他の当事者に自由に譲渡することもできない。

(bb) 部品供給者、取引先、出資者：

先使用者の生産過程に第三者の工場もしくは作業場を関与させることは可能である。ただし、その場合も先使用者のニーズにより制限され、これが先使用者の管理下になくてはならない (Reichsgericht decision, *Gleichrichterröhren*)。

従って先使用者がそれぞれの行為に対する支配的な経済的な影響力を維持できる限りにおいて、1 以上の部品供給者、取引先、又は出資者も先使用者の先使用権により保護される。

通常の場合には 1 以上の部品供給者が支配的な経済的影響力を行使することはないものの、1 以上の取引先、そして特に 1 以上の出資者の場合、これとは事情が異なる場合があ

る。従って、個別の事情によっては1以上の取引先、そして又は出資者との協力関係が先使用権によって保護されない場合もある。

(d) 先使用権にもとづいて事業の変更・拡大は可能であるか？

上述の通り、先使用にもとづいて事業を拡大しても問題はない [Reichsgericht decision *Massekerne*]。

しかしながら、少なくとも先使用にもとづいて事業を変更することには問題がある。前述の *Gleichrichterröhren* 判決が概略述べている通り、先使用権の範囲が実施の種類によって制限されないのは事業の種類が変更されない場合のみである。従って事業を変更した場合には先使用権の対象とはならない。

(e) 先使用権にもとづいた実施又は態様の種類 (製造、使用、販売、輸入など) の変更は可能であるか？

上述のように先使用にもとづいて実施の種類 (すなわちドイツ特許法第9条及び第10条に従った行為) を変更することは可能である。

Answers on the Survey of Prior Use System in Germany

Q1.

Legislative purpose of German prior use system: why was this system introduced in German Patent law?

**A1:**

As you know, Sections 9 and 10 German Patent Law provide the patent proprietor (or his/her licensee) with the exclusive right to use the invention, as defined by the granted claims. Section 12 German Patent Law provides an exception to this general rule for the special case of "prior use" of the invention defined in the granted claims.

Therein, Section 12 German Patent Law protects a party being in "possession" of the later patented invention, affirmed by either the "operation" thereof or the "serious preparations" to start with the "operation" thereof, already prior to filing of the patent application.

For the "prior user", the operation of the later-patented invention and, likewise, the "serious preparations" to start with the "operation" thereof, represent an existing commercial asset established without violating any legal regulation (i.e. at least for the time of founding the prior use right, no patent right existed).

Hence, this commercial asset is considered to be worth protecting.

Accordingly, the prior use right – as an exception to the exclusive right of a patent proprietor – is granted to protect a rightfully achieved commercial asset.

Q2.

As for the question of "How is the relationship between the scope of effect of prior use and the description or the disclosure of the technical scope of invention ? ", we had information that the English Courts are influenced from the German Supreme Court decision ("*Biegevorrichtiung*" [2002] GRUR 231) which has recently held that the prior user right in German Patent law does not go beyond what is actually used, this means that a prior user cannot use further development going beyond the actual prior use. Can we understand that this court decision consistent with the explanation that "Section 12, Subsection 1, Sentence 2 German Patent Law does not limit the scope of the prior use right"?

**A2:**

To provide you with an answer on this, I would like to provide you initially with a brief outline of the infringement case underlying the decision "Biegevorrichtiung" and, subsequently, with my interpretation of the finding of this decision.

Initially, the plaintiff in this infringement case had supplied the defendant with a particular type of bending machines (protected by the granted German patent DE3208536) and the defendant had distributed these bending machines to his own customers. Later on, the defendant decided to manufacture this type of bending machines in his own shops and to distribute these bending machines.

Hence, as was undisputed in the present case, the bending machines manufactured by the defendant were directly infringing the patent right of the plaintiff, to be precise, all features of granted claim 1 were verbally embodied in the bending machines manufactured by the defendant.

To excuse for this clear infringement action, the defendant claimed a prior use right because of an older type of bending machines, which he had already manufactured by the defendant in his own shops prior to the filing date of the patent.

This older type of bending machines, however, was lacking one (out of in total seven) feature of granted claim 1 of the patent.

The defendant argued in this respect that his missing feature would not be essential for the invention, but to the contrary would represent a usual modification readily available for the skilled person.

The BGH, however, found that:

(1) as the older type of bending machines was lacking one feature of granted claim 1, it was found to not represent a “use” of the invention, and that

(2) any development in excess to the original prior use would not be protected by the prior use right, in case this development would represent an infringement with the protected invention.

In other word, a prior use is prevented from making further developments that go beyond the extent of the previous use in the case that they encroach upon an invention protected by a patent.

Hence, according to this finding of the BGH, the prior user cannot use further development going beyond the actual prior use, *in case this further development would encroach upon the protected invention.*

Now, in the respective part of our opinion to which you refer to, we indicated that the wording of Section 12 German Patent Law does not provide any basis for the limitation of the scope of the prior use right.

In the context of the opinion, this is to be understood solely such that all of the different ways of using the invention as referred to in Section 9 and 10 German Patent Law should be covered by the scope of the prior use right. For example, making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent or importing or stocking

the product for such purposes should be covered by an established prior use right.

However, as explained in the opinion, “possession” and “use” of the later-patented invention is required. This requires that the prior used subject-matter comprises all the features of the protected invention. If the prior used subject-matter does not comprise all the features of the protected invention, this does not represent a “use” of the invention. In this respect, it should not be important, if the missing feature is inventive or not. The mere fact that it is missing is sufficient to deny the “use” of the invention.

Thus, in general a prior user is limited to the used subject-matter to establish a protection against the later granted patent.

However, the finding of the afore-discussed court decision does not yet exclude further development of the used subject-matter. Such further development might thus still be allowable for the prior user, as long as this further development does not encroach upon the patented invention. This interpretation might be possible, in particular in view of the older case law of the “Reichsgericht”.

Q3.

As for the question of “Is it possible to transfer or assign prior user right? Does the relationship with subsidiary, parts supplier, business partner, investor etc have an influence? ”, we had information that the German case of *DV GmbH v AAG B [Germany]* ([2000] ENPR 120) suggests that where a genuine business transfer takes place, it is probably not necessary for the transfer of a prior user right under a German patent existing in that business to be specifically identified in the transfer documentation. Can we understand that this court decision consistent with the explanation that “According to Section 12, Subsection 1, Sentence 3 German Patent Law the prior use right can only be inherited or transferred together with the business”?

**A3:**

Please note, that this decision you refer is not available to me presently. To provide you with our detailed comments thereon, I would be pleased, if you could provide me with a copy thereof (or a further citation where to find this decision).

Further, please note that no exception to Section 12, Subsection 1, Sentence 3 German Patent Law is available to me. Thus, the prior use right can only be inherited or transferred together with the business.

Additionally, please note that a prior use right represents a defense measure against an alleged infringement of a patent. Thus, during infringement proceedings a court might confirm such prior use and reject the infringement claim, Hence, a finding of a prior use right

is necessarily linked to an infringement proceeding and its respective court decision. Therefore, normally the only document stating the prior use right is the actual court decision.

Consequently, if a legal business transfer takes place, this protection right is transferred together with the business, without the requirement of a particular document stating the prior use right.

Therefore, a particular indication in the transfer documents should not be required.

Hence, I consider the situation described by you to be consistent with our explanation to which you referred.

ドイツ調査追加回答和訳　　資料６－２－４

Q1.

ドイツの先使用制度の立法趣旨： なぜこの制度がドイツ特許法において導入されたか

**A1:**

ドイツ特許法第 9 条、第 10 条は、特許所有者（またはそのライセンシー）は発明を実施する排他的な権利を有し、それは特許付与クレームによって定義されることを規定している。ドイツ特許法第 12 条は、この原則の例外として、特許付与クレームで定義された発明の“先使用”という特別な場合について規定している。

ドイツ特許法第 12 条においては、後の特許発明を「所有」しその出願日前に既に「実施」もしくは「実施」のための「必要な準備」を行っていた者を保護することとしている。

“先使用”については、後の特許発明の「実施」もしくは「実施」のための「必要な準備」を行っていた場合、法的規定に違反することなく（すなわち、少なくとも先使用権がある期間については特許権がないものとして）、存在する事業資産を主張することができる。

その結果、この事業資産は保護に値するものとして考えられている。

したがって、先使用権は、特許所有者の排他的権利に対する例外として、合法に成し遂げられた事業試算を保護することを目的として認められている。

Q2.

「先使用権を有することの立証手段における記載・開示内容について、発明の技術的範囲をどのように記載・開示していた場合、その有効性が認められるか？」という質問について、イギリスの裁判所が、最近のドイツ最高裁判所の判断(“*Biegevorrichtiung*” [2002] GRUR 231) に影響を受けているとの情報を得ている。すなわち、ドイツ特許法における先使用権は実際に実施された事項の範囲を超えず、先使用者は実際の先使用を越えた更なる開発をすることができないというものである。この裁判所の判断は、「ドイツ特許法第 12 条（1）項、（2）項は先使用権の範囲を制限しない」という説明と整合していると理解することができるか。

**A2:**

これについて回答するために、まず“Biegevorrichtiung”判決の概要を説明し、この判決に対する解釈について述べることとする。

まず、この事件の原告は、被告に特定様式の自動販売機（ドイツ特許 DE3208536 によって保護されているもの）を供給しており、被告はこれらの自動販売機を顧客に流通させていた。その後、被告はこの様式の冷蔵庫を自らの工場で製造し、これらの自動販売機を流通させることを決めた。

その結果、この事件においては、被告によって製造された自動販売機が直接的に原告の特許権を侵害していることに疑いの余地もなかった。正確には、特許クレーム１の全ての構成が被告

によって製造された自動販売機において逐語的に具体化されていた。
この明らかな侵害行為を弁明するために、被告は、特許出願日前に自らの工場において既に製造された旧様式の自動販売機を理由に先使用権を主張した。
しかしながらこの旧様式の自動販売機は、特許クレーム1の（全体で7つのうち）1つの構成を欠いていた。
被告はこの点に関し、この不足している1つの構成は、発明において必須のものではなく、それとは逆に、当業者にとって既に利用可能な通常の変形であることを主張した。
しかしながらドイツ連邦最高裁判所（BGH）は、以下のように判決した。
（1） 旧様式の自動販売機は特許クレーム1の1つの構成を欠いており、それは発明の“実施”をしていたものではない。
（2） 元々の先使用を越えた開発は先使用権によっては保護されず、この場合はその開発は保護された発明を侵害するものとされる。
換言すると、先使用者は特許によって保護された発明を侵害する場合には、その先使用の範囲を超えた更なる開発を行うことは妨げられる。
その結果、このドイツ連邦最高裁判所による判決に基づくと、先使用者は、更なる開発が保護された発明を侵害する場合には、その更なる開発を使用することができないこととなる。
一方、対等部分についての我々の回答においては、ドイツ特許法第 12 条は先使用権の範囲を制限しないと示している。
我々の回答の文脈においては、これは単にドイツ特許法第 9 条および第 10 条で述べられている発明の実施の全ての異なる手法は、先使用権の範囲によってカバーされるべきであると理解されるべきものである。
例えば、生産し，提供し，市販し若しくは使用し，又はかかる目的のために輸入若しくは保有することは、設定された先使用権によってカバーされるべきである。
しかしながら、回答の中で説明しているように、後の特許発明の「所有」と「実施」を必要とする。これは、先使用に係る主題は保護されている発明の全ての構成を包含する必要があるということである。もし、先使用に係る主題が保護されている発明の全ての構成を包含していない場合は、これは発明を“使用”していたこととはならない。この点について、不足している構成が発明性があるかどうかは重要なものとすべきではない。単に構成が不足しているという事実が発明の”実施“を否定するには十分なものである。
したがって、一般的に、先使用者は後の特許発明への対抗を確立させるためには実施した主題に限定されるということになる。
しかしながら、これまで議論されてきた判決は、実施した主題の更なる開発を排除はしていない。そのような更なる開発は、その開発が特許発明を侵害しない限りにおいては先使用者に対して認められる。この解釈は、以前の判例である“Reichsgericht”.における観点において可能ではないかと思われる。

Q3.「先使用権の移転・譲渡が可能であるか？また、子会社、部品供給者、取引先、出資者等、先使用権者と移転先との関係は？」という質問について、ドイツの判例 *DV GmbH v AAG B [Germany]* ([2000] ENPR 120)において、純粋に事業が移転される場合であれば、当該事業に存在する先使用権の移転については移転文書に特に明記される必要はないだろうとされているとの情報を得ている。この裁判所の判断は、「ドイツ特許法第 12 条（1）項第3文に基づき、先使用権は事業とともにのみ相続又は譲渡され得る」との説明と整合していると理解することができるか。

**A3:**

示されていた判決は現時点では利用可能なものとはなっていない。詳細なコメントを提供するために、この判決のコピー（またはこの判決についての更なる引用情報）を提供して欲しい。

また、ドイツ特許法第 12 条（1）第 3 文に例外適応はないと考えられる。したがって、先使用権は事業とともにのみ相続又は譲渡され得る。

さらに、先使用権は特許侵害との主張に対する被告の手段である。侵害手続の間においては、裁判所はそのような先使用を確認し侵害との主張を拒絶することも可能である。したがって、先使用権を判断することは必然的に侵害手続とそれぞれの判決とに関連するものとなる。

結論として、もし法的な事業移転がなされた場合、この保護の権利は先使用権について言及する特別な書面を必要とすることなく、その事業とともに移転される。

したがって、移転についての書面における特別な表示は必要とされるべきではない。

そこで、記述されていた状況は、引用されていた我々の説明と整合していると思われる。

（注） 上記判例について国内で追跡調査したところ、該判示事項は確認されなかった。

# Survey of China on Prior User Right

***Note:*** Since several aspects of the prior user right are still under discussion, for example, the meaning of "within the original scope only" and the requirements for prior use, and there are few court decisions about the prior user right, the following comments and answers to the questions only represent our opinions. Furthermore, we would like to introduce to you the concepts of "prior secret use" and "prior public use". While the prior user right can be established on both of prior secret use and prior public use, prior public use per se can constitute disclosure to the public of the invention concerned, and, therefore, may also be used as prior art defense as can be seen in some court cases.

***(1) Current system of prior use***

*1) Chinese Patent Law, Article 63*

*2) Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial), Article 96*

*3) Regulations on some issues of considerations of patent litigation dispute cases (conference discussion manuscript), Article 47*

***(2) Elements/requirements for prior use***

*(i) In order for a prior use to exist, does a person need i) only to possess invention, or ii) to operate or prepare the invention for operation?*

As for the elements/requirements of the prior use, we think the following four aspects should be considered and satisfied.

1) Time requirement: the time a person operates the granted invention must be before the date of filing (or priority date) of the application for patent. Some people say operation of an invention after

the patent right for the invention is lost and before it is restored may satisfy the time requirement. However, we believe they go too far.

2) Source requirement: the prior used invention must be achieved by the prior user independently or obtained from others legally.

3) Use requirement: the prior user at least should make necessary preparations for making the identical product or using the identical process.

4) Scope requirement: the scope of the prior user right should be limited within the original scope only. The meaning of “within the original scope only” will be discussed in the following item.

When the above four requirements are met, we believe that the prior user right should be admitted. Correspondingly, all the answers for the following questions should not depart from the above four criteria, although there may be different opinions on the meanings of “necessary preparation” and “original scope”.

*(ii) When a person has operated an invention before the filing date (or priority date) of a patent, but at the time of the filing date (or priority date), prior use is admitted?*

As described above, the time a person operated the granted invention must be before the date of filing (or priority date) of the application for patent. But we shall not ignore the other above mentioned situation that may cause to prior user right. That is, during the period after the patent right is loss and before the patent right is restored legally, if a person has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using, he or she should has the prior use right.

Another important aspect on the time requirement that the prior user shall be noted is that the prior use action shall not be paused before the filing date, except for force *majeure*.

*(iii) Academic theories and court decisions on Q3.(2)(ii) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", pp.35, 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) Rong Jinyu, "Applicable of the prior user right in patent infringement" (http://www.chinacourt.org/public).

***(3) Means to prove prior use***

*(i) What kinds of means to prove prior use can a person use?*

All those mentioned means, such as blueprints, laboratory notes, business plan documents, pamphlets, notary systems, public system to prove, Soleau envelope (documents are submitted to Patent Office and stored without publication), patent application documents (which are withdrawn or abandoned before publication), cyber public-open system, registered parcel to oneself, etc., can be used to prove prior use, but the most important is to prove that the person has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using. It is no doubt on the meanings of being already made the identical product or used the identical process. And just as mentioned in your said Questions (2)(i), the "necessary preparation" needs to meet the three following requirements before the date of filing: 1) as for technical aspects, the preparations of enough documents for production/technical related like drawings of the product, the drawings of the process, production techniques, drawings of assembling, or etc. are completed; 2) as for production aspects, the necessary preparations for production like plants, some kinds of machines/equipments, molds, or etc. are completed; and 3) it is necessary that the trial making of sample products and the inspections/measurements of technical performance are

finished, and the results meet the technical criteria. Therefore, we also think the burden of the proof for the prior user is relatively heavy.

*(ii) Academic theories and court decision on Q3.(3)(i) above*

1) Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial), Article 96

2) Zhuang Zhihe v. China Printing Mill (infringement of patent)

Civil Judgment (1996) yizhongzhichuzi No.32

Civil Judgment (1997) gaozhizhongzi No.61

[Findings]

Although the defendant's production was not considered patent infringement of the plaintiff's invention, the defendant can not be deemed to have prior user right of the plaintiff's invention. That is because the defendant only proposed the technical problem to be solved by the plaintiff's invention before the filing date of the application.

[Outline of the Case]

The subsidiary of the defendant China Printing Mill, Beijing Xinhua Color Printing Factory has copied many pieces of multicolor paint of "Hanxizai Yeyantu" with offset printing method in 1985. In 1992, China Printing Mill and Beijing Xinhua Color Printing Factory made trial to print traditional Chinese painting on rice paper (Xuanzhi) by making plate with electric color separation machine and printing with multicolor offset printer and got preliminary success. They had printed 1100 pieces of "Xiaoya Paint" for Lou Shibai in June 1993. Then, in August 1993, China Printing Mill requested a research project of "mass copying traditional Chinese painting on rice paper by offset printing" to the News Publication Bureaus and was permitted to put on work. China Printing Mill emphasized the purpose of such project is to mass print on the rice paper by offset printing.

The plaintiff Zhuang Zhihe filed an application for a rice paper with

offset printed paintings and corresponding method on November 15, 1993 and obtained a Chinese Patent for Invention No.93114279 on December 30, 1995. Then, Zhuang Zhihe bought a piece of “Xiaoya Paint” from the sale store of China Printing Mill on April 4, 1996 and brought an accusation on May 3, 1996.

The Beijing Supreme Court finally concluded that the printing technique of the “Xiaoya Paint” produced by China Printing Mill in June 1993 is different from the plaintiff’s invention, since China Printing Mill propsed the research project of “mass copying traditional Chinese painting on rice paper by offset printing” in August 1993 and had not mastered the corresponding technique in June 1993, and the purpose of the research project is same as the object of the plaintiff’s invention. Therefore, although the defendant’s production was not considered patent infringement of the plaintiff’s invention, the defendant can not be deemed to have prior user right of the plaintiff’s invention.

*(iii) For proof of prior use, how or for what reasons is the admissibility (evidence ability) judged?*

We think the judgment criteria should be same as the above mentioned four requirements and same as general civil case judgment.

*(iv) Academic theories and court decisions on Q3.(3)(iii) above*

1) Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial), Article 96

2) Same as the above described Zhuang Zhihe v. China Printing Mill (infringement of patent)

Since the defendant only proposed the technical problem to be solved by the plaintiff’s invention and did not master the mass producing technique, i.e. the defendant had not made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using,

the defendant can not be deemed to have prior user right of the plaintiff's invention.

***(4) Described/disclosed contents of means to prove prior use***

*(i) In what manner should the technical scope of an invention be described or disclosed, in order for the effectiveness of the contents of means to prior use to be admitted?*

*For example, which is the following can be used as a means to prior use and what details will be required to be disclosed for each of such means in order to be admitted as sufficient proof?: patent application documents, specifications & drawings, only drawings, only ideas, laboratory data, etc.*

In order for the effectiveness of the contents of means to prior use to be admitted, the prior user shall prove that the technical scope of an invention being described or disclosed with the above mentioned means to prior use is the same as that of the alleged infringing product.

Again, the most important consideration of prior user right should be to prove that he or she has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using. That is, only describing or disclosing the above mentioned means to prove prior use is not sufficient, the prior user shall prove that he or she has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using, based on the described or disclosure contents of means to prove prior use.

*(ii) Academic theories and court decisions on Q3.(4)(i) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", pp.35, 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) “Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement” (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, “Applicable of the prior user right in patent infringement” (http://www.chinacourt.org/public).

*(iii) For proof of prior use, how is the use of invention concretely proven?*

*For example, how can the following be established?: name of inventor, route or means by which the party of prior use came to know the invention, date (& time), etc.*

We think it should be the same as the general civil court cases. For example, the defendant can file a contract signed with a third party owning the invention to prove the legal source of the invention. The defendant also can file an abstract of the business register of commerce to prove that the defendant, as the owner of the invention, has already been set up with its business covering the identical product before the filing date of the patent application.

*(iv) Academic theories and court decisions on Q3.(4)(iii) above*

***<u>(5) Scope of effect of prior use</u>***

*(i) How is the relationship between the scope of effect of prior use and the description or the disclosure of the technical scope of invention (Q3.(4))?*

*- Is the described or disclosed technical scope in the proof equal to the scope of effect of prior use?*

*- Is it possible to change the mode of operation (including magnification or downsizing)?*

*- How is it handled when the description is not clear?*

Although the interpretation of “even though the production size is

increased by increasing of production line or factory, the production is still within the 'original scope'" was appeared on the Homepage of Supreme Court in October, 2003, we have not got a similar court decision. On the other hand, here is a court decision that support the amount of the production is limited within the ordinary production ability of the machine/equipment which the prior user owns/purchases for the production or the use of the process before the filing date.

*(ii) Academic theories and court decisions on Q3.(5)(i) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) "Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement" (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, "Applicable of the prior user right in patent infringement" (http://www.chinacourt.org/public).

5) Wang Xiaozhong & Zhixin Company v. Zhonggao Company

Civil Judgment (2002) guimin3zhongzi No.3

[Findings]

The explanation to the limitation of "within the original scope only" in the Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial) is not strict. The amount of the production shall be limited within the designed production ability of the machine/equipment which the prior user owns/purchases for the production or the use of the process before the filing date.

[Outline of the Case]

The plaintiff Wang Xiaozhong filed an application for utility models, which sought for protection a shafting system of a direct cooling sucrose mill, on December 6, 2000 and was granted a patent ZL00232522.5.

However, the defendant Zhonggao Company has manufactured the same product in November, 2000. Combining with the trade contract with Hainan Yangpu Longli Company signed on October 8, 2000 and the drawings of the product, the court believed that the defendant has prior user right. The Guangxi Supreme Court finally adjudicated that the defendant Zhonggao Company can continue to manufacture within the designed production ability.

*(iii) When the person who alleges prior use has information on the invention from the patentee of the invention, is the allegation of prior use admitted?*

There are still disputes on whether the invention of prior use can be obtained from the patentee. Most experts deem that the invention prior use can be obtained from the patentee, but should be obtained legally.

*(iv) Academic theories and court decisions on Q3.(5)(iii) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) "Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement" (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, "Applicable of the prior user right in patent infringement" (http://www.chinacourt.org/public).

*(v) Is it possible to transfer or assign prior use right? Does the relationship with subsidiary, parts supplier, business partner, inventor, etc. have an influence?*

The prior use right only can be transferred to a third party together with the whole company who owns the prior user right.

*(vi) Academic theories and court decisions on Q3.(5)(v) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) "Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement" (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, "Applicable of the prior user right in patent infringement" (http://www.chinacourt.org/public).

*(vii) Is it possible to change or magnify business based on prior use?*

The prior user can not change or magnify its business purpose based on the prior use. That is, the prior user only can continue to make the identical product within the designed production ability. The prior user certainly can modify the production departure from the granted patent (including the dependent claims).

*(viii) Academic theories and court decisions on Q3.(5)(vii) above*

1) Xu Zhongqiang, "Research on several problems of the prior use right" (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, "Patent Right Protection", 2nd edition, Intellectual Property Publishing House.

3) "Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement" (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, "Applicable of the prior user right in patent infringement" (http://www.chinacourt.org/public).

*(ix) Is it possible to change the kinds of operation or mode (manufacture, use, sale, import, etc.) based on prior use?*

The prior user can not change the kinds of operation or mode based on prior use. Nevertheless, just as mentioned above, the prior user can modify the production departure from the granted patent (including the dependent claims).

*(x) Academic theories and court decisions on Q3.(5)(ix) above*

1) Xu Zhongqiang, “Research on several problems of the prior use right” (http://www.cpahkltd.com/cn/publications).

2) Yin Xintian, “Patent Right Protection”, 2$^{nd}$ edition, Intellectual Property Publishing House.

3) “Research on the counterargument right of prior use in the patent infringement” (http://www.gxipc.com/othernews).

4) Rong Jinyu, “Applicable of the prior user right in patent infringement” (http://www.chinacourt.org/public).

# 先使用権調査・中国報告書

注：中国では、先使用権（先用権）に係るいくつかの問題（「元の範囲内だけで（原有範囲内）」の意味、先使用権を認められるための要件等）に関してはいまだ議論がなされている段階であり、また先使用権に関する判例もまだほとんど存在しないことから、以下の回答は我々の見解を示したに過ぎないものである点に留意されたい。また、ここでは「秘密の先使用」と「公然たる先使用」という２つの概念についても紹介させていただきたい。先使用権は秘密の先使用からも公然たる先使用からも生じうるが、公然たる先使用は公衆に対する発明の開示をも構成するものであるので、いくつかの判例に見られるようにそれを新規性喪失の抗弁の根拠として使用することも可能である。

## (1)現行の先使用制度について

①特許法第 63 条

②北京市高級人民法院「特許侵害の判断に関する若干の問題について意見」（試行中）第 96 条[1]

③特許侵害紛争事件の審理に関する若干の問題についての規定（会議討論稿）第 47 条[2]

## (2)先使用権の成立要件について

<u>(i)先使用権成立のためには、①発明の所有のみで良いか？②発明の実施又はその準備をしていることが必要か？</u>

先使用権の構成要素としては、以下の４つの要件が考慮されかつ満たされなければならないものと我々は考える。

①時間要件：先使用者による特許発明の実施は当該特許の出願日（優先日）より前に行われていなければならない。一部の者たちは、ある発明に対する特許権がいったん失われた後に再び回復された場合において、特許権の喪失後・回復前に他人による実施が行われたときには、かかる他人に先使用権を認めるべきとも主張しているが、それは行き過ぎた考えであると我々は考える。

②出所要件：先使用の対象となる発明は、先使用者が独自に発明したものであるか又は他の者から合法的に取得されたものでなければならない。

③使用要件：先使用者は、少なくとも、当該特許と同一の製品を製造するため又は同一の方法を利用するために不可欠な準備を行っていなければならない。

④範囲要件：先使用権の範囲は、元の範囲にのみ限られる。「元の範囲内（原有範囲）」については後述する。

我々は、上記４要件が満たされている場合に先使用権が認められなければならないと考える。したがって、「必要な準備（必要準備）」と「元の範囲内（原有範囲）」に関してはあ

---

[1] ＜訳注＞北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行)》（http://www.chinaiprlaw.com/wsjx/wsjxdi66.htm 他で中国語の原文が見れます）

[2] ＜訳注＞关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿 2003.10.27－29）（http://www.chinaiprlaw.com/spxx/spxx247.htm で中国語の原文が見れます）

る程度の意見の相違も存在するものの、以下の質問に関する回答のすべては上記４要件を逸脱するものであってはならないと考える。

(ii)特許出願時と先使用の時期との関係について、特許出願前には実施していたが、特許出願時には、実施していない場合、先使用権の主張は認められるか？

上述の通り、先使用者による特許発明の実施は当該特許の出願日（優先日）より前に行われなければならない。ただし、これに関しては、やはり先使用権を生じさせうる別個の状況も無視することはできない。すなわち、いったん特許権が失われた後にそれがもう一度回復された場合において、かかる特許権喪失期間中に他の者がその特許と同一の製品の製造、同一の方法の使用又はそれらのために必要な準備を行っていたときには、かかる者にも先使用権が認められるべきではないかとの問題である。

先使用者が認識しておくべき時間要件に関するもうひとつの重要な事項として、不可抗力による場合を除き、先使用を出願日以前に中断してはならないということがある。

(iii)上記に関する学説及び判例[3]

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）
②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第 2 版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002 年、35 頁
③荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用について）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=）

(2)先使用権を有することの立証手段について

(i)先使用権を有することの立証手段として、具体的に何を用いることが可能か？

質問に掲げられた手段――設計図、研究ノート、事業計画書、公証制度、公証制度以外の公的な証明手段、ソロー封筒（特許庁に提出・保管されるが、公開はされないもの）、公開されなかった特許出願書類（取り下げ・放棄等）、電子的公知制度、自分宛の書留――は、すべて先使用を立証する手段として利用可能であるが、しかし最も重要なのは、先使用者が当該特許と同一の製品の製造、同一の方法の使用又はそれらのために必要な準備を行っていたことについて立証することである。同一製品の製造及び同一方法の使用が何を意味するかについては疑問の余地はないが、(2)(i)で述べた通り、「必要な準備」については以下の３つの要件が出願日に先立つ時点で満たされているべき必要がある。①技術的側面としては、製造のための十分な技術文書（当該製品又は当該工程の図面、製造技術に関する文書、組立図面等）が完成していること。②製造的側面としては、工場、設備、金型等の製造の準備が完了していること。③サンプル製品の試験製造と技術的性能の検査・測定等

[3] ＜訳注＞下記３文献については、おそらく英語では出版されていないだろうことから一応、中国語名を調べておきました。①と③については、回答中の URL が当該文献につながっていませんでしたので、URL も直しておきました。

が終了し、かかる検査・測定等の結果が技術的基準を満たしていること。したがって、先使用の立証責任は比較的重いと我々は考えている。

(ii)上記に関する学説と判例

①北京市高級人民法院「特許侵害の判断に関する若干の問題について意見」（試行中）第96条

②北京市高级人民法院（1997）高知終字第61号民事判决（原告：庄志和、被告：対中国印刷公司、原審：北京市第一中级人民法院(1996)一中知初字第32号民事判决）[4]

［判示事項］

被告による製造は原告の発明特許に対する侵害とは見なされないが、しかし被告が原告の発明に対する先使用権を有すると見なすこともできない。出願日前の時点における被告は、ただ原告発明により解決される技術的課題を提示しただけだからである。

［事件の概要］

1985年、中国印刷公司の子会社である北京新華彩印廠はオフセット印刷により多色絵画である「韩熙载夜宴图」の複製を多数製作した。中国印刷公司及び北京新華彩印廠は、1992年には、電子分色機製版を行った上で多色オフセット印刷をすることにより、宣紙（中国の和紙）に伝統的中国絵画を印刷しようと試み、予備的な成功を収めた。両社は1993年６月には、婁師白のために「小鴨図」1100枚を印刷した。中国印刷公司は、1993年８月には、新聞出版署に対し「オフセット印刷による宣紙への印刷を通じた伝統図画の大量複製」に関する開発プロジェクトを申請し、その許可を得た。中国印刷公司は、同プロジェクトの目的は、オフセット印刷による宣紙への大量印刷にあることを強調した。

原告（庄志和）は、1993年11月15日に「オフセット印刷された宣紙及びその印刷方法」に関する特許出願を行い1995年12月30日に93114279号発明特許を取得した。その後、原告は1996年４月４日に中国印刷公司の販売店で「小鴨図」を購入し、1996年５月３日に特許侵害の訴えを起こした。

これに対し、北京市高级人民法院は最終的に次の結論を下した。1993年６月に中国印刷公司が製造した「小鴨図」の印刷技術は原告の発明とは異なったものである。なぜなら、中国印刷公司による「オフセット印刷による宣紙への印刷を通じた伝統図画の大量複製」プロジェクトの提案は1993年８月のことであり、1993年６月時点ではまだ当該印刷技術を習得していなかったからである。また、同開発プロジェクトの目的は原告の発明におけるそれと同じであった。したがって、被告による印刷物の製造は原告発明の特許を侵害するものとは見なされないが、同時に、被告が原告の発明に対する先使用権を有すると見なすこともできない。

(iii)先使用権を有することの立証手段として用いられた証拠について、証拠能力の有無をどのように、又は何を理由に判断するのか？

これに関する判断基準は上記の４要件及び一般の民事訴訟におけるのと同じであると

[4] ＜訳注＞北京市高级人民法院判決は http://www.lawyee.net/Case/Case_Display.asp?RID=24970 で一部閲覧可能（会員登録すれば全文閲覧可能になるようです）。

我々は考える。

(iv)上記に関する学説と判例

①北京市高級人民法院「特許侵害の判断に関する若干の問題について意見」（試行中）第96条

②北京市高级人民法院（1997）高知終字第61号民事判決（上述）

被告が（出願日前に）提案したのは原告の発明により解決される技術的課題のみであり、その時点での被告はまだ大量生産技術を習得していなかったことから（すなわち、被告は特許発明と同一の製品を製造してもなく、同一の方法を使用してもなく、それらのために必要な準備を終了してもいなかったことから）、被告が原告の発明に対する先使用権を有すると見なすことはできないとした。

#### (4)先使用権を有することの立証手段における記載・開示内容について

(i)先使用権を有することの立証手段における記載・開示内容について、具体的に、発明の技術的範囲をどのように記載・開示していた場合、その有効性が認められるか？例えば、特許出願書類、明細書・図面、図面のみ、アイディアのみ、実験データ等、どのような状態の記載・開示であれば、先使用権を有することの立証として必要な発明の技術的範囲の開示として認められるか？

先使用に関する立証手段としての有効性を認められるためには、先使用者は、質問に示されたような先使用立証手段において開示された内容が被疑侵害物と同一であることを立証しなければならない。

繰り返しにはなるが、先使用権に関して最も重要なのは、先使用者が出願日前に特許発明と同一の製品を製造しているか、同一の方法を使用しているか、又はそれらのために必要な準備を終了していることである。したがって、質問に示されたような内容を記載又は開示するだけでは不十分であり、出願日前に特許発明と同一の製品を製造していたか、同一の方法を使用していたか、又はそれらのために必要な準備を終了していたことを質問に示されたような立証手段中の記載・開示内容に基づき立証することが必要である。

(ii)上記に関する学説及び判例[5]

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）

②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第2版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002年、35頁

③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）

④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用につ

[5] ＜訳注＞①、②、④については訳注３と同じです。③についても、筆者名、中国語タイトルを調べた上で、回答中のURLが当該文献につながっていませんでしたので、URLも直しておきました。

いて）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=)

(iii)先使用権を有することの立証の際、具体的に、発明の使用をどのように証明しているか？例えば、発明者氏名、日付（及び時刻）、当該発明を知るにいたった経路又は手段をどのように証明しているか？

これも一般の民事訴訟におけるのと同じであると考える。たとえば、当該発明の合法的入手ルートを証明するものとして当該発明を所有している者との間に締結された契約を提出することもできるだろうし、また、被告が他人による特許出願日前に当該発明の所有者としてすでに同一製品に係る事業を設立していたことを立証するものとして営業登録の抄本を提出することも可能だろう。

(iv)上記に関する学説及び判例

(5)先使用権の効力が及ぶ範囲について

(i)先使用権が認められる技術的範囲と、3.(4)の記載・開示内容との関係はどうなっているか？

－記載・開示された技術的範囲そのものが、先使用権が認められる技術的範囲か？
－実施態様の変更（拡大・減縮を含む。）は認められているか？
－記載が不明瞭の場合はどうなるか？

2003年10月には最高人民法院のホームページに「製造ラインや工場の増設により生産規模が拡大された場合でも、当該生産は『元の範囲』に属する」との解釈が掲載されたが、しかし、これまでのところ同旨の判決は下されていない。一方、先使用権の下で許容される生産量は、出願日以前において先使用者が当該特許と同一の製品を製造するか又は同一の方法を使用するために所有していたか購入した設備・機器の通常の製造能力の範囲にとどまる、との考えを支持する判決は1件存在する。

(ii)上記に関する学説及び判例

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）
②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第2版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002年、35頁
③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）
④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用について）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=)
⑤広西壮族自治区高级人民法院（2002年）桂民三终字第3号民事判決（原告：王孝忠、

被告：中高糖機設備制造有限公司）[6]

［判示事項］

北京市高級人民法院の「特許侵害の判断に関する若干の問題について意見」（試行中）で示された「元の範囲」に関する説明は厳密ではない。（先使用権により許される）生産量は、当該製造の遂行又は当該方法の使用のために先使用者が出願日以前において所有していたか購入していた設備・機器の指定生産能力の範囲内に限定される。

［事件の概要］

原告（王孝忠）は、2000 年 12 月 6 日に直接冷却式圧搾機の軸系装置に関する実用新案特許を出願し、それに対する実用新案特許 ZL00232522.5 号の付与を受けた。

しかし、被告企業（中高糖機設備制造有限公司）は 2000 年 11 月に同一装置を製造していた。被告が 2000 年 10 月 8 日に海南洋浦龍力商貿有限公司と締結した売買契約及び当該製品の図面から、広西壮族自治区高级人民法院は、被告が先使用権を有することを認めた。さらに同法院は、被告企業は指定製造能力の範囲において製造を継続できると決定した。

<u>(iii)先使用権を主張する者が、特許権者から発明を知って実施（或いは実施の準備）をしていた場合は、先使用権主張は認められるのか？</u>

先使用権の対象となる発明が特許権者から取得されたものであっても良いのかどうかという点についてはいまだ論争が存在するが、合法的に取得されたことを条件として特許権者から取得された発明であっても先使用権は生じるとの見解が多数説となっている。

<u>(iv)上記に関する学説及び判例</u>

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）

②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第 2 版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002 年、35 頁

③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）

④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用について）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=）

<u>(v)　先使用権の移転・譲渡が可能であるか？また、子会社、部品供給者、取引先、出資者等、先使用権者と移転先との関係は？</u>

先使用権は、当該先使用権を所有する企業全体と一緒に移転されるときを除き、第三者にそれを移転することはできない。

<u>(vi)上記に関する学説及び判例</u>

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」

[6] ＜訳注＞本判決は http://www.chinaiprlaw.com/wsjx/wsjxdi66.htm で閲覧可能

（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）
②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第 2 版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002 年、35 頁
③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）
④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用について）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=）

(vii)先使用権に基づく実施の際、事業の変更・拡大は可能であるか？

先使用権者は、先使用権に基づく事業の目的を変更したり拡大してはならない。すなわち、先使用者は、指定製造能力の範囲内でのみ特許製品と同一の製品の製造を継続することができる。当該生産を当該特許（従属クレームを含む）から逸脱して変更することはできる。

(viii)上記に関する学説及び判例

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）
②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第 2 版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002 年、35 頁
③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）
④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用について）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=）

(ix)先使用権に基づく実施の際、実施の種類（製造、使用、販売、輸入等）の変更は可能であるか？

先使用者は、先使用権に基づく実施の種類・形態を変更することはできない。ただし、上述の通り、当該生産を当該特許（従属クレームを含む）から逸脱して変更することはできる。

(x) 上記に関する学説及び判例

①徐中强「关于先用权若干问题的研究（先使用権に関する若干の問題に関する研究）」（http://www.cpahkltd.com/cn/publications/051xzq.html）
②尹新天『专利权的保护（特許権保護）』（第 2 版）、知识产权出版社（原名专利文献出版社）、2002 年、35 頁
③韋暁雲「专利侵权中先用权抗辩问题研究（特許侵害事件における先使用権抗弁に関する問題についての研究）」（http://www.gxipc.com/othernews/list.asp?id=287）
④荣锦余「专利侵权案先用权原则的适用（特許侵害事件における先使用権原則の適用につ

いて）」（http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=134069&k_title=先用权&k_content=先用权&k_author=）

Confirmation on the Survey of Prior Use System in China

Q1.

Legislative purpose of Chinese prior use system: why was this system introduced in Chinese Patent law?

**A1.**

As for this question, we are also unclear why the prior use system was introduced in the Chinese Patent Law. As you can see, the prior user right is only mentioned in Article 63 of the Chinese Patent Law.

Q2.

As for the question on current system of prior use, there are "*Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial), Article 96*", and "*Regulations on some issues of considerations of patent litigation dispute cases (conference discussion manuscript), Article 47*". What is the position of each regulation in interpretation of the prior use in China?　Also, what are the relations between these two regulations, and each issue date?

**A2.**

The "*Opinions on some issues of patent litigation judges by Beijing Supreme Court (trial), Article 96*" was issued on October 10, 2001 and the "*Regulations on some issues of considerations of patent litigation dispute cases (conference discussion manuscript), Article 47*" was issued on November 2003, but both of them can not be deemed as having been entered into force.

Nevertheless, considering the special status of the Beijing Supreme Court over the whole country and that the "*Regulations on some issues of considerations of patent litigation dispute cases (conference discussion manuscript), Article 47*" was issued by the State Supreme Court, we think most judges may refer to the above opinions and regulations if they can not have a conclusion directly deduced from the prior acts in force.

Q3.

What grade of each "*Beijing Supreme Court*" and "*State Supreme Court*"?　Compared to Japanese Court System in which there are District Court, High Court, and Supreme Court, is the grade of each "*Beijing Supreme Court*" equal to Supreme Court (only one), and "*State Supreme Court*" equal to High Court? Between the "*Beijing Supreme Court*" and "*State Supreme Court*", which court is higher grade?　How about the district of jurisdiction of each the "*Beijing Supreme Court*" and "*State Supreme Court*"

**A3.**

The “State Supreme Court” should be the Supreme (highest) Court over the whole country. As for the “Beijing Supreme Court”, it is a local high court within Beijing and we generally use “Beijing High Court” instead of “Beijing Supreme Court”. The reason we use “Beijing Supreme Court” in our past report is to make it consistent with your expression in your questions. Thus, in the following discussion, we will return back to use “Beijing High Court” instead of “Beijing Supreme Court”.

Q4.

As for the *Regulations by State Supreme Court*, does the “State” mean some specific state?

**A4.**

Here the state means the whole country. Please refer to the answer to question 1).

Q5.

If the “*Opinions by Beijing Supreme Court”* is entered into force, can the “Opinions” become official regulation or guideline under the Chinese Patent Law? Also, are there any movements or possibility to be entered into force?

**A5.**

In China, the local court, even the Beijing High Court, does not have the right to issue regulation or guideline under any of the Chinese Laws. Thus, the Beijing High Court only discloses the “***Opinions*** *by Beijing High Court (trial)”,* which have been trialed within Beijing area. That is, you can argue and dispute in the Beijing High Court according to the above “*Opinions by Beijing High Court”* within Beijing area, but the Supreme Court may against the decision of Beijing High Court according to their understanding to the related Chinese Laws.

Q6.

If the “*Regulations by State Supreme Court”* is entered into force, can the “Regulations” become official regulation or guideline under the Chinese Patent Law? Also, are there any movements or possibility to be entered into force?

**A6.**

If the “*Regulations by State Supreme Court”* is entered into force, the “Regulations” can become official regulation or guideline under the Chinese Patent Law. The above regulations are still under discussion over the whole country and we have not heard any

news about its possibility to be entered into force.

Q7.

In the "*Opinions by Beijing Supreme Court", the expansion of business based on the prior use right does* ***NOT*** *seem to be admitted. On the other hand, in* the "*Regulations by State Supreme Court", the expansion of business based on the prior use right seem to be* ***admitted.*** *For the business expansion, these two seems to be inconsistent. Based on theories / doctrine, how can we understand the business expansion based on the prior use right? Admitted or NOT admitted?*

**A7.**

Since the "*Opinions by Beijing Supreme Court"* have been trialed within Beijing, it should be understood that the expansion of business based on the prior use right is not admitted presently within Beijing areas. Considering the special status and exemplar of the Beijing High Court over the whole country, we think most province high courts may refer to the "*Opinions by Beijing Supreme Court"* before the "*Regulations by State Supreme Court"* are entered into force. Nevertheless, the "*Opinions by Beijing Supreme Court"* do not have constraint to other province high courts.

Q8.

In general, if some points are inconsistent between the "*Opinions by Beijing Supreme Court"* and the "*Regulations by State Supreme Court"*, which of these two will be prioritized?

**A8.**

As you can see from the above explanation, the "*Opinions by Beijing Supreme Court"* are only trialed within Beijing, and the "*Regulations by State Supreme Court"* are still under discussion and are not entered into force.

Q9.

The Patent Act Article 63 provide "None of the following shall be deemed an infringement of the patent right: (2) Where, before the date of filing of the application for patent, any person who has already made the identical product, used the identical process, or made necessary preparations for its making or using, continues to make or use it within the original scope only". However, there is no provision which shows the timing of continuing to make the identical product or use the identical product. As prior use right seems to be occurred when a patent right of third party is granted, the prior use seems to need to continue the making or using even after the patent granted. In the answer we already received, there is a explanation that "Another important aspect on the time requirement that

the prior user shall be noted is that the prior use action shall not be paused before the filing date, except for *force majeure*."　Could you tell me what will be happened when the prior user stop the making or using between patent application and patent granted?

**A9.**

We think the expression of "continue" may understand that the prior use action shall not be stopped. As for the situation that the prior user stops the making or using between patent application and patent granted, we think it should be allowed for the purpose of fairness. However, we do not have such a similar court judgment or expert's discussion or theory on such situation.

Q10.

Based on your answers so far, we understand as follows,

- When the prior user stops the making or using before the patent application date, the prior use right is NOT admitted.
- When the prior user stops the making or using between patent application date and patent granted date, the prior use right is ADMITTED.
- When the prior user stops the making or using after patent granted date, the prior use right is ADMITTED.

Could you tell us whether our understanding above is consistent with your answers?

**A10.**

Yes. However, we would like to remind you that all the above opinions are still under discussion and there has no concrete provision or regulation in the prior Chinese Law system.

Q11.

In addition, what does "for the purpose of fairness" mean? Does this mean the fairness between patentee and prior user?

A11.

Yes.

Q12.

This is just a confirmation, but does "*State Supreme Court"* is equal to "最高人民法院"？

A12.

Yes.

中国調査追加回答和訳

資料６－３－４

Q1.

中国の先使用制度の立法趣旨は？なぜ、この制度が中国特許法に導入されたか？

**A1.**

この質問については、なぜ先使用制度が中国特許法に導入されたかは不明である。ご存知のとおり、先使用権は中国特許法第 63 条で述べられているのみである。

Q2.

先使用の現行制度について、[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行）、第 96 条]と、[特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿）、第 47 条]がある。中国の先使用権の解釈において、それぞれの規則はどのような位置づけにあるのか。また、これら2つの規則の関係、それぞれの公布日は？

**A2.**

[北京市高級人民法院による特許権侵害判定の若干の問題に関する意見（試行）、第 96 条]は 2001 年 10 月に公布され、[特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿）、第 47 条]は 2003 年 11 月に公布されたが、どちらも施行されたものとはみなされていない。しかしながら、北京市高級人民法院は全国的には特別な地位のものであり、また、[特許権侵害紛争事件の審理の若干の問題に関する規定（会議討論原稿）、第 47 条]は最高人民法院によって公布されているものであることから、ほとんどの裁判官は、それまでの判例から直接的に推論する結論が出せない場合は、これらの意見、規則を参考にすると思われる。

Q3.

「*Beijing Supreme Court*」と「State Supreme Court」は、それぞれどのような格付けの裁判所であるか？　例えば、日本における地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所のうち、いずれに当たるのか？　一方が他方の上級審に当たるのか？　管轄区域はどうか？

**A3.**

「State Supreme Court」とは、全国をカバーする最高裁判所（最高人民法院）である。「*Beijing Supreme Court*」については、北京市内を範囲とする地方の高等裁判所（高級人民法院）であり、一般的には「*Beijing Supreme Court*」というよりは、「Beijing High Court」といい、前回の報告書の中で「*Beijing Supreme Court*」を使ったのは、質問の中で使われていた「*Beijing Supreme Court*」という表現と整合性を取るためである。したがって、以下の議論においては、「*Beijing Supreme Court*」というよりは、「Beijing High Court」を使うこととする。

Q4.

高級人民法院による規定について、“高級人民法院”とは、特定の高級人民法院を意味するのか？

**A4.**
state とは全国を意味する。質問1に対する回答を参照。

Q5.
もし、「北京市高級人民法院による意見」が施行された場合、「北京市高級人民法院による意見」は中国特許法に基づく施行規則あるいはガイドラインのようなものとなるのか？ また、現在における施行への動きや、施行可能性はどうか？

**A5.**
中国では、北京高等裁判所（北京高級人民法院）であっても、地方裁判所であり、いかなる中国法の下での規則やガイドラインも交付しない。したがって、北京高等裁判所（北京高級人民法院）は単に「北京市高級人民法院による意見」を開示したのみであり、北京市内で試行されているものである。すなわち、北京高等裁判所（北京高級人民法院）においては「北京市高級人民法院による意見」に基づいて議論をすることはできるものの、最高裁判所（最高人民法院）は、関連する中国の法律の理解に基づいて北京高等裁判所（北京高級人民法院）の判決に対することができる。

Q6.
もし、「高級人民法院による規定」が施行された場合、「高級人民法院による規定」は中国特許法に基づく施行規則あるいはガイドラインのようなものとなるのか？ また、現在における施行への動きや、施行可能性はどうか？

**A6.**
もし、「最高裁判所（最高人民法院）による規定」が施行されれば、その規則は中国法の下、正式な規則あるいはガイドラインとなり得る。この「最高裁判所（最高人民法院）による規定」については、まだ全国レベルで議論中となっており、施行される可能性についてのニュースは何ら聞いていない。

Q7.
事業の拡大について、「北京市高級人民法院による意見」では「第96条 先使用権を享有するための条件は以下のとおりである。⑵従前の範囲内においてのみ、継続して製造、使用を行うものであること。従前の範囲とは、特許出願日前において準備した専用生産設備による実際の生産量又は生産能力の範囲をいう。従前の範囲を超える製造、使用行為は、特許権の侵害に該当する。」と記載されているところ、「高級人民法院による規定」では「第47条 特許法第63条第1項第

2 号にいう“従前の範囲内においてのみ、継続して製造、使用を行う”とは、先使用権者が自己の発展の必要から、特許出願日以前において、すでに技術を実施しているか、又は意匠の産業分野において自ら継続して実施していることをいう。特許出願日以降、例えば生産ラインの増加、工場の増設等、生産規模を拡大した場合であっても、合理的な方法によるものである場合は、従前の範囲内における実施に該当するものとする。」と記載されており、矛盾しているように見受けられる。事業の拡大の可否について、これらの「意見」、「規定」、また関連する学説を踏まえ、教えて頂きたい。

**A7.**

「北京市高級人民法院による意見」は北京市内で試行されているものであるため、北京市内においては現在、先使用権に基づく事業の拡大は認められないと理解すべきである。北京高等裁判所（北京高級人民法院）は特別な地位にあり全国的な模範となるものであることから、ほとんどの省（province）の高等裁判所（高級人民法院）は「最高裁判所（最高人民法院）による規定」が施行される前は、「北京市高級人民法院による意見」を参考にするものと思われる。ただし、「北京市高級人民法院による意見」は他の省（province）の高等裁判所（高級人民法院）への強制力はない。

Q8.

一般に、「北京市高級人民法院による意見」と「高級人民法院による規定」との間に、何らかの整合性がとれないようなものがある場合、どちらが優先されるのか？

**A8.**

上記の説明のとおり、「北京市高級人民法院による意見」は単に北京市内で試行されているものである一方、「最高裁判所（最高人民法院）による規定」はまだ議論中で、いずれも施行されていない。

Q9.

先使用権は、63条において、「特許出願日の前に既に同一製品を製造し、同一の方法を使用し、又は製造・使用に必要な準備を既に整えており、かつ、従前の範囲内において製造・使用を継続する場合、」特許権の侵害とみなさない、と規定されており、条文上、製造・使用を継続する時期について明記されていない。

特許権は、特許出願後設定登録されてから効力が発生するものであり、先使用権も特許権が発生することによって発生するものであるからして、第三者の特許出願日や優先日（前）ではなく、特許権の発生後においてなお継続して製造・使用していることが、先使用権の要件であるとも考えられる。

他方、調査報告書には、「時期的要件として留意すべき点としては、先使用の実施行為は特許出願日前までに中止されていてはならないということがある。」と記載されており、特許出願日前に

中止した場合は、先使用権を援用できない旨記載されている。
では、特許出願日後、特許権の発生前に、製造・使用を中止した場合の、先使用権の存在の可否について、教えて頂きたい。

**A9.**
"継続（continue）"という表現は、先使用の活動が中止されるべきでないと理解されるものと思われる。特許出願日後、特許権の発生前に、製造・使用を中止した場合については、公平の目的により認められるべきと思われる。しかしながら、そのような状態についての、判例や専門家の意見や理論はない。

Q10.
これまでの回答に基づき、以下の様に理解している。

- 先使用者が特許出願日前に製造、使用を止めた場合、先使用権は認められない。
- 先使用者が特許出願日と特許付与日の間に製造、使用を止めた場合、先使用権は認められる。
- 先使用者が特許付与日後に製造、使用を止めた場合、先使用権は認められる。

上記の理解はこれまでもらっている回答と整合性があるか。

**A10.**
はい。しかしながら、上記のようなすべての意見についてはまだ議論中であり、これまで中国法制度における具体的な規定や規則はないことは覚えておく必要がある。

Q11.
さらに、"for the purpose of fairness"とはどういう意味か。特許権者と先使用権者との公平（fairness）という意味か。

**A11.**
はい。

Q12.
確認として、"*State Supreme Court*"は、"最高人民法院"か。

**A12.**
はい。

資料６－４－１

# 韓国における先使用権制度について

## 1. 現行の先使用権制度

### (1)韓国特許法第103条と立法の沿革

韓国特許法は、1961年の制定法当時から第41条で先使用権制度を規定しており、1973年改正法からこれを第47条に移して規定し、以後1990年改正法から再度これを第103条に移す一方、以前の法では単に“善意”と規定されたことを、“その特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をし、又はその発明をした者から知得し”として先使用権の発生要件としての善意の意味を明確にすると同時に、“事業設備をしている者”と規定されていたことを、“事業準備をしている者”に変更して有形的設備を備えている場合でなくても実質的に事業準備をしていたと認められる場合も先使用権の付与対象に含めることにしました。また、“その特許発明に対して事業の目的の範囲内において”通常実施権を有すると規定されていたことを、“その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内においてその特許出願に係る特許権について”に変更することによって先使用権の範囲を明確にし、さらに現行の2001年改正法では“その特許出願に係る発明に対する特許権について”通常実施権を有すると一部表現をより明確にしました。

このように、韓国特許法は、制定法当時から先使用権を認める規定をおいており、数回に渡り若干の変更を経ましたが、その根本的趣旨などは大きな変更がなく現行法まで持続しています。現行特許法の第103条は次の通りです[1]。

<現行 2001.2.3.法律第 6411 号(2001.7.1 施行)>
**第 103 条(先使用による通常実施権)**特許出願時にその特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をし、又はその発明をした者から知得して国内においてその発明の実施事業をし、又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る発明に対する特許権について通常実施権を有する。

### (2)制度の趣旨

[1] 立法の沿革による各先使用権制度を規定した条文は原文と和文を別途のファイルで添付しました。

先使用者に通常実施権を認めなければならない根拠について、日本では、善意の先発明事業者の実施権利まで剥奪して後発明先願者を保護することは公平でないという公平説、先発明者の事業やその設備を廃棄するようにすることは国家経済に不利益をもたらすという経済説、先願主義の欠陥を是正するためであるという先発明保護説、先使用者は特許権者の発明から教えられたことがないので、特許権に服従する必要がないという教師説、そして先使用者の通常実施権はKnow-howも保護しなければならないという意志の表現というノウハウ保護説などがありますが[2]、韓国では上記各学説がいずれも先使用権の許与根拠の一面のみを強調した側面があると見て、先使用権は先願主義の欠陥を是正して当事者間の衡平を図り、それと共に国家産業の不利益のおそれを解消するために設けられた産業政策的制度であると理解しなければならないという、いわゆる公平・経済説が通説の立場にあります[3]。

2. 先使用権の成立要件

先使用権の取得要件は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした者から知得し、特許出願時に実際に国内においてその発明の実施である事業をし、又はその事業の準備をしていることです(特許法第103条)。以下、お問い合わせ頂いた具体的事項と関連して上記要件を検討することに致します。

(1) 先使用権の成立のために、発明の所有のみで十分であるか、あるいは発明の実施またはその準備をしていることが必要であるか?

① 国内において実施事業または事業の準備をすること

実施事業とは、事業者が継続の意思を有してその発明の実施をしていると認められる客観的事情があることを言います。ここで発明の実施というのは、韓国特許法第2条第3号の規定によれば、物の発明の場合には、その物を生産・使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む)をすることを言い、物を生産する方法の発明である場合には、その方法を用いる行為及びその方法により生産した物を使用・譲渡・貸渡し若しくは輸入し、

[2] 吉藤幸朔、577 頁
[3] 黄宗煥、548 頁；千孝南、557 頁

又はその物の譲渡若しくは貸渡しの申出をすることを言います。

実施事業の準備についてはどの段階まで含めなければならないのか法文上明確でなく、事業の準備に対する客観的事実認定如何の判断に関する判例もまだありません。ただし、学説としては、先使用権の制度的趣旨を考慮して判断してみると、直ぐに実施する意図があり、その意図を証明することができる客観的な証拠がある場合には実施事業を準備していると見なければならないものであり[4]、客観的証拠の例としては特許発明を実施するための工場敷地の買入、事業設備の購入契約などを挙げることができるといえます[5]。先使用権の立証手段については下で別途の項目で検討することに致します。

また、上記実施事業または事業の準備は国内でなされなければならず、たとえ外国で実施事業などを行ったとしても国内で行われない場合には法文上先使用権が認められません。

② 実施事業または事業の準備が「善意」であること

先使用権が成立するためには、特許出願に係る発明の内容を知らないで独自に発明をし、又はその発明をした者から知得して発明の実施事業などをしていなければなりません(特許法第103条)。即ち、先使用者の実施は、特許出願に係る発明から縁由したものでなく、特許出願に係る発明とは関係なく知得されたものでなければなりません。また、知得経路が特許出願に係る発明でないとしても、実施事業などをする時に既に他人によってその発明が特許出願に係る事実を知ったならば、このような場合にまで先使用権を許与してはいけないといえます[6]。これと関連し、同一ルートによる発明を実施した場合先使用権を認めない次のような判例があります。

| **参照**：先使用による通常実施権を認めない事例[7]<br>(大邱高等法院1992.6.26.付言渡92ラ7決定)<br><br>事件の概要：甲は1988.5.4.に“補強用編布を被覆してなされたホースの製造方法”に対して特許出願をし、1991.9.4.に特許登 |
|---|

[4] 黄宗煥、548頁；李鐘浣、、699頁；千孝南、559頁
[5] 千孝南、599頁；金元五外、439頁
[6] 李鐘浣、697頁、李種一、705頁
[7] 全文を別添(Attachment4 判決1)

録された。乙は1987年頃から甲や他者が製織した編布の納品を受けてホースを製造して販売しているうち、1989.4.頃に甲の従業員から本件特許発明を知るようになり、同じ製造方法で事業を実施していたうち甲から特許侵害に対する訴えを提起された。

判決要旨：甲の特許出願後に甲の従業員から特許発明を知るようになって全国に渡り販売している場合、特許出願前から本件特許発明の実施事業をしたことを前提とし、乙が本件特許発明について先使用による通常実施権を有しているといえない。

ただし、正当発明者やこれから発明を知得した者またはその承継人の実施事業などが冒認出願された特許に対して先使用権を有し得るかが問題になりますが、正当発明者の実施事業などに対する先使用権の認定には異論がなく、正当発明者から発明を知得した者などの場合は賛反両論がありますが、その先使用権を認めなければならないという見解が一般的です[8]。冒認出願された特許権に対して正当発明者に先使用権を認めた次のような判例があります。

**参照**：特許出願以前から実質的発明者として実施事業を準備していた者に先使用通常実施権を認めた事例[9]
(釜山高等法院1993.12.27.付言渡93ラ38決定)

事件の概要：甲は1989年1月頃にその業界で多く知らされた乙を同業者として引き込んで資本を入れ、同年3月頃に乙によって銀匙箸製作方法が発明された。乙は甲に特許登録の可否について調べること依頼したが、甲から何ら反応がないので、1989年7月頃に自分が銀匙箸製作等の事業実施のために準備をし、1991年1月に本格的に事業に入った。甲は乙と何ら相談せずに1989年9月頃に銀匙箸製作方法を出願して1992年に特許登録された。

判決要旨：乙が発明したことを甲が一方的に特許出願したものであるので、乙が用いる銀匙箸製作方法が甲の名義で特許登録された銀匙箸製作方法から由来したものといえず、また、乙は特許出願前である1989年7月から事業準備をしていたので、先使用による通常実施権を有するといえる。

(2) 特許出願時と先使用時期の関係

---

[8] 金元五外、438頁；李種一、717頁；

[9] 全文を別添(Attachment4 判決2)

先使用権の要件充足は法文上特許出願時を基準に判断するので、特許出願時に実施事業をし、又は少なくとも実施事業を準備していなければなりません。特許出願後の発明実施などが先使用権の要件を満たさないのは法規定と制度趣旨上当然ですが、特許出願前に発明実施などをした事実がありましたが、特許出願時にはしなかった場合の解釈が問題になりますが、単に特許出願前に実施したことがあるということのみでは先使用権の対象になり得ず、出願時事業を中断または放棄した場合には対象にならないと見るのが一般的です[10]。これと関連し、出願前に実施したが出願時に閉業したならば、先使用権が認められないという判例があります。

**参照**：出願当時に閉業した場合に先使用権を否定した事例[11]
(最高裁1993.6.8.日付言渡93マ409決定)

事件の概要：甲は1983.9.12.に"樹脂成形品の破砕機"に対し出願し、1990.3.26.に実用新案登録を受けた。乙は1980年度に既に上記考案と類似する考案の粉砕機を開発して販売したが、事業不振で1982年に閉業した後、1987.6.1に再び上記考案と類似する破砕機を製作、販売していたうち、製造販売仮処分差止申請を受け、これに先使用権を主張した。

判決要旨：先使用権が成立するためには、実用新案出願時に実施事業をし、又はその事業の準備をしていなければならず、これは出願時が標準になるので、過去にそのような事実があったとか、その後に実施が廃止となってしまった場合などのように出願時にその実施事業を持続していない場合には先使用権が発生しない。

しかし、これに対し、先使用権の要件で善意であることと知得経路を異にすることを厳格に要求している以上、必ずしもその実施などの時期を出願日の同日またはそれ以前に厳格に限定するのでなく、'特許出願に際した時'と解釈するのが制度の趣旨に符合するという見解もあります[12]。

また、特許出願時を基準に発明実施の事業またはその準備が実際にされていれば十分であり、その後に実施事業またはその準備を一時中断した

[10] 黄宗煥、548頁；千孝南、558頁
[11] 全文を別添(Attachment4 判決 3)
[12] 李鐘浣、698頁；金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究；

としても事業またはその準備の廃止がない限り、先使用の対象になり得ると解釈されています[13]。事業の廃止は先使用権の放棄といえるので、先使用権が否定されるという見解がありますが[14]、これに対し、一時経済上の理由で事業を廃止しても通常実施権を認めるのが公平・経済的観点に合致し、さらに事業の廃止と中止はその区別が容易なことではないので、このような場合にも先使用権を否定できないという反対の見解もあります[15]。

## 3. 先使用権の立証

### (1)先使用権の主張と立証

先使用権が認められるためには、特許法第103条が要求する要件によって特許出願時に当該発明の実施事業をし、又は事業の準備をしていたことが客観的に証明されなければなりません。

考えられているように、先使用権の主張は主に積極的・消極的権利範囲の確認審判で先使用が認められようとする者によって主張されたり、特許侵害訴訟で被告による非侵害の抗弁で主張されなければなりませんが、韓国特許法第157条第2項は、審判において証拠調べ及び証拠保全について民事訴訟法の規定を準用するようにしているので、侵害訴訟だけでなく特許審判でも証拠調べと関連しては韓国民事訴訟法がその法源になります。

韓国民事訴訟法第2編第3章の証拠部分(第288条～第384条)では、証拠調べの客体になって法官の心証形成の資料になる証拠方法として、認証(具体的には、証人、鑑定人、当事者本人の尋問)と物証(具体的には、書証、検証、その他の証拠)を置いているので、先使用が認められようとする者は先使用権が認められるための全ての要件事実についてこれを立証する認証または物証を提出し、法官などに出願当時の先使用事実等に対する心証を有するようにしなければなりません。

以下、具体的立証手段及びその証拠力等について論議します。

---

13 吉藤幸朔、578 頁
14 吉藤幸朔、578 頁
15 李鐘浣、699 頁

(2)具体的立証手段

通常製品の事業化のためには、開発計画の立案、技術開発(発明の完成)、事業化決定、製造開始、販売開始という一連の過程を経るために証拠収集もこのような一連の手続の内で明らかになされるのが妥当です。

これと関連し、具体的には、状況に応じていかなる証拠が用いられ得るかが変わりますが、一般には技術開発計画書、開発会議会議録、作業開始命令書、試作図面、実験計画書、実験報告書、設計図面、見積り仕様書、官公署への申告申請書、事業計画書、最終製作図面、発注書、カタログ、広告、広告掲載の雑誌、新聞、業界紙、取引先・下請工場など、第三者の証明書・陳述書などを考えてみることができるといえます[16]。

さらに、実施事業などを証明するためのより強力な方法としては、日付を立証することができる刊行物に実施事業などに関する内容を掲載する方法、特許庁のサイバー掲示板を通じた“サイバー公知制度[17]”を利用する方法、確定日付の捺印による私文書公証を通じて作成日付に対する公証力が認められる方法(韓国民法附則第3条第1項)などを考えてみることができます。

特許庁のサイバー掲示板を通じた“サイバー公知制度”とは、韓国特許庁で運営する“サイバー掲示板”に自身が開発した技術や実施事業などに関して掲載した場合、特許庁でその技術内容と掲示日付を公証し、これを先行技術として認めるようにする制度であって、これを利用して先使用に対する証拠を確保することができます。

また、私文書公証と関連しては、新たに開発した発明に対して、これを営業秘密に維持しようとする場合には、技術開発計画書、開発会議録、実験計画書、設計図面、開発した製品の仕様書等について確定日付の捺印による私文書公証を受けることにより、技術内容が公開されるおそれがないながらも低廉な費用で先使用の強力な証拠を確保することができます。

一方、韓国特許法上、フランスのソロー封筒制度(Enveloppe Soleau)のような制度は、別途に設けられていません。ただし、先使用者が同一の

[16] 金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究
[17] 韓国特許庁ホームページ参照(http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/etc/gd_bulletin.jsp?catmenu=m20_03_01)

発明に対して特許権者より先に出願した後、公開前にこれを撤回または放棄した場合には先願の地位(放棄の場合)により当該特許権を無効にさせ得るという点は別論としても、先使用者の先発明に対する証拠になると考えられ、従って、一応先使用などに関する証拠として活用される余地があると考えられます。

(3) 立証手段の証拠能力及び証拠力

韓国民事訴訟法では証拠能力、即ち証拠になり得る資格に対して特別な制約をおいていません。従って、このような民事訴訟法の基本原理による時、原則的に全ての証拠について証拠能力が認められるので、当事者は先使用事実を証明するためにいかなる証拠でも提出することができます。

証拠力、即ち証拠が法官の心証形成に寄与する能力と関連しては、韓国民事訴訟法が第202条で自由心証主義を原則として定め、それにより証拠力評価を法官の自由な判断に一任していることによって、各事案別に個別に判断することが原則ですが、一般には書証を最も確実な証拠としてその証拠力を他の証拠手段に比べてさらに確実なものと認めているといいます[18]。従って、上記検討した立証手段を、できれば書証として収集して立証することが効果的であるといえます。ただし、適切な書証が発見されない時は認証に頼らざるを得ませんが、証言の場合は概ね事件発生後に長い時間が経過してなされるという点で法官などにどの程度の心証を形成することができるかは考慮してみなければならないといいます[19]。ご参考までに、物の宣伝用パンフレットなどは一般に誇張が甚だしくて物の完成や事業準備段階前に予め注文を受ける場合があり得るので、これによってのみ事業の準備ができているとは完全に断定できないという見解もあります[20]。

(4) 立証手段における記載・開示内容

立証手段などに記載された開示内容及びその有効性については直接的な学説や判例がまだ設けられていません。ただし、先使用権の存在を認めた一部判例を参照してみたところ、先使用権の認定如何及びその範囲を

[18] 李時潤、418 頁
[19] 金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究
[20] 金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究

定めるための立証手段には当該先使用権の存在を主張する者が特許出願時に実施または準備していた事業の範囲及びその状況などが明確に示されるように、例えば、実施発明の図面などが記載されていることが望ましいと思料されます。各種の書証と証人の証言、そして弁論の全趣旨により事実関係を認め、意匠法上先使用権を認めた次のような判例を参照することができます。

**参照**：意匠法上先使用者の通常実施権が認められた場合[21]
(ソウル民事地方法院 1984.4.26.言渡 83 ガ合 7487 判決)

事件の概要：甲は 1977.6.29.に出願し、1978.1.10.に貨物自動車の鉄ドア支持用封止ゴム製品(別名：ガスケット)に対する意匠登録を終えた。乙は 1977.2.10.頃にいわゆる H 社から輸出用コンテナドアに付着する封止ゴム製品の製作の依頼を受け、交付された製作図面に基づいて製造設備を備え、これを製造、H 社に納品して以来、現在まで本件製品のようなガスケットを製造、販売していた。ところが、上記 H 社が交付した図面は H 社の社員が外国産コンテナに付着されたガスケットを直接詳察してその一部を外して作成したものであった。甲は乙の意匠権侵害を主張し、乙は先使用権を主張している。

判決要旨：各成立に争いがない確認書、各標準計算書、各税金計算書、証人の証言により真正成立が認められる各図面の記載、証人の証言に弁論の全趣旨を総合すれば、被告が 1973.6.20.から機械振動を抑制するためのゴムパッキンクを専門的に製造してきた事実、1977.2.10.頃から H 社から交付を受けた製作図面に基づいて図面記載の製品を製造して納品して以来、現在まで本件(イ)号製品のようなガスケットを製造、販売している事実、ところが、H 社が交付した図面はいわゆる H 社の社員が外国産コンテナを模倣して作成したものである事実を認めることができる。上記認定事実に照らして意匠登録出願前から善意で本件(イ)号製品と同一類似するガスケットを製造、販売してきた乙は先使用権を有する。

2. 先使用権の効力が及ぼす範囲

(1)先使用権が認められる範囲と立証との関係

① 実施または準備をしている発明の範囲

[21] 全文を別添(Attachment4 判決 4)

先使用者が現実的に実施してきた形状、形態などの範囲である実施形式や実施態様に限定しなければならないという説[22]もありましたが、最近は日本最高裁判所の判例[23]でも判示したことがあるように、必ずしも実際に実施または準備をしていた実施形式に限定されず、通常の事業者ならば当然実施すると予想される範囲内の発明まで包括すると見る説[24]が有力です。従って、特許出願当時の実施事業などをしていた発明に対して範囲を減縮して実施できることはもちろん、同一性の範囲内でならば一部拡大実施も認められ得ます。

ただし、実施形態の変更と関連してその実施形態が製造の場合、製造された物を販売、受益することは当然予想される範囲といえますが、出願時に実施した実施形態が使用・輸入・販売・賃貸などに過ぎないならば、物を製造することにまでは先使用権の効力が及ぼさないと見る見解があります[25]。

また、先使用権が常に特許発明全部に成立するのではなく、例えば先使用権に関係する発明が特許発明の一部に過ぎなかったり、上位概念的な特許発明に対して下位概念の発明の場合ならば、先使用権はその特許発明の一部や下位概念の発明の範囲でのみ認められます。従って、先使用権が認められる範囲は特許出願時に実際に実施または準備をしてきた形式、構造乃至形状により表明されている発明の範囲を指すと見ることができます[26]。

② 事業の目的の範囲

先使用権は先使用権者が実施していた事業の目的を続けて行うことができるようにするためのものであるので、先使用権者はその事業目的の範囲内でならば事業規模を拡張して発明を実施しても問題にならないと見られます[27]。

ただし、事業の目的とは、実施する事業の営業部類を意味すると見るこ

---

[22] 日東京地判 1974(昭和 49).4.8、1972(昭和 47)(ワ)1192 号
[23] 日東京地判 1986(昭和 61).10.3、1986(昭和 61)(オ)454 号
[24] 山内康伸、531 頁; 李鐘浣、700 頁; 金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究
[25] 李種一、709 頁; 李鐘浣、701 頁
[26] 金珉熙、特許侵害訴訟における先使用の抗弁に関する研究;山内康伸、531 頁; 金元五外、439 頁
[27] 黃宗煥、550 頁; 金元五外、439 頁

とができ、実施または準備をしていたことと営業部類を異にする実施、例えば包装用容器発明に対してTVの生産・販売を目的に当該発明を実施してTVを包装・販売していた者が、その後に事業目的を陶磁器の生産・販売にまで拡張して実施する場合、陶磁器の生産・販売にまでは先使用権を認めないという見解がありますが[28]、これに対し、このような事業の目的範囲を解釈するにおいても制度の趣旨を考慮して通常の事業者ならば当然経営するものと予想される営業部類まで含むと解釈するのが妥当であるという見解もあります[29]。

③ 立証との関係

先に申し上げたように、立証手段に先使用発明がどの程度記載されていなければならないかに関する直接的な学説や判例はまだ設けられていません。考えるに、先使用者の善意による実施及びその実施のための設備などを保護するための制度という趣旨を勘案し、様々な各種立証手段を総合的に判断し、合理的原則に従ってその先使用者が出願時に実施などをしていたと認められる範囲で先使用権が認められるといえます。即ち、特許権の範囲が特許出願明細書に記載されたところによって厳格に解釈されることと異なり、先使用権の範囲はいくつかの立証手段を総合的に判断してその認定範囲を合理的に定めるものであり、具体的ないずれか一つの立証手段に記載が不明瞭な場合にもその他の証拠によって先使用事実が明確に認められれば、そのような記載不備は特別問題にならないと考えられます。

(2)公然実施と先使用権の問題

先使用権は秘密実施者に対してのみ認めなければならず、公然実施者は特許を無効にすることができるので、先使用権を認めることができないという見解もありますが[30]、法律上明示されているように、特許出願時に実施事業などをしていたのであれば十分なので、特許の無効とは別個に公然実施者にも先使用権が認められなければならないのは当然であるといえます[31]。

また、韓国では次の判例でのように、出願前に公然実施された発明に対

---

[28] 李種一、708 頁
[29] 李鐘浣、701 頁
[30] 吉藤幸朔、572 頁
[31] 黄宗煥、550 頁；千孝南、560 頁；金元五外、440 頁

する特許権については無効審判の如何に関係なくその権利の効力が及ぼさないという立場であるので、先使用権成立の如何を論じる必要もなしにその発明は実施できると見ることができます。これと関連しては下の判例を参照してみることができます。

| **参照**：登録された特許発明全部が公知公用の場合、権利範囲を否定した事例[32]<br>（最高裁 1983.7.26. 日付言渡 81 フ 56 判決）<br><br>判決要旨：登録された特許の一部にその発明の技術的効果発生に有機的に結合したものではない公知事由が含まれている場合、その公知部分にまで権利範囲が拡張されるのではない以上、その登録された特許発明の全部が出願当時の公知公用のものである場合にも特許無効の審決有無に関係なくその権利範囲を認めることができない。 |
|---|

ただし、これに対し、上記判例の見解によって出願前公知となった発明については無効審判の如何に関係なくその権利の効力が及ばない以上、特許権の効力が及ばない社会共有技術に対して通常実施権が発生することもできないので、先使用権も発生する余地がないという解釈もあります[33]。

(3)先使用権者が製造した物の第三者の使用

先使用権者が製造した物を第三者が用いたり販売する場合、先使用者は適法に特許発明を業として実施することができる者に該当するので、先使用権者が製造した物の譲受を受けた者も当然その物を使用または譲渡し得ると見ることができます[34]。

(4)特許権成立前の先使用権者の地位

特許権成立以前にも将来の先使用権者の地位にある者の実施行為が保護できるかに関しては、先使用権制度の趣旨と関連してみると、将来の先使用権者になり得る者を特許権の発生以前であるとして保護しないのは不合理なので、先使用権の要件を備えた者であれば特許権成立以前でも

[32] 全文を別添(Attachment4 判決 5)
[33] 李鐘浣、697 頁
[34] 黄宗煥、551 頁；千孝南、560 頁；金元五外、440 頁

先使用権者と同様に保護されると見ることができます[35]。

(5)先使用権の移転譲渡

先使用権は実施状態を保護するためのものであるので、韓国特許法は、先使用権はこれを実施事業に附従することとし、実施事業のように移転したり、相続その他一般承継の場合を除いては特許権者の同意を得ないと移転できないように規定しています(韓国特許法第102条第5項)。ただし、先使用権は法定実施権であるので、その権利の設定登録がなしでも対抗力を有しますが(韓国特許法第118条第2項)、これを移転譲渡した場合には登録しなければ第三者にその移転などを対抗することができません(韓国特許法第118条第3項)。即ち、先使用権者が自身の先使用権を実施事業などと共に第三者に譲渡した場合、その譲渡人と譲受人との間には移転登録などがなしでも契約の効力が有効ですが、移転登録なしでは譲受人が第三者などに対して自身の正当な権利を主張することはできません。

(6)先使用権の援用

先使用権者から注文を受けた第三者が特許発明を実施して先使用権者に納品した場合、そのような第三者の実施を先使用権の範囲に属するといえるかどうかについては、第三者が先使用権者のいわゆる‘一機関‘としての要件を満たすならば、その第三者の実施行為も先使用権者によるものと見ることができるので、先使用権により保護できるという見解があります[36]。

[35] 黄宗煥、551 頁; 千孝南、560 頁; 金元五外、440 頁
[36] 金元五外、622 頁:ここで一機関の関係にあるとするためにはⅰ)権利者との間に工賃を支払って製作するようにする契約の存在、ⅱ)製作に対して原料購入、製品販売、品質に対する権利者の指揮、ⅲ)製品を全て権利者に引き渡して他人には売渡さないことを要件とするとする。

# Survey of Taiwan on Prior Use Right

## I. INTRODUCTION

### (1) Provisions Governing Prior Use Right in Taiwan

As you may be aware, the ROC (Taiwan) Patent Law was amended and the amended version came into effect on 1 July 2004. Despite amendments to a number of the provisions in the Patent Law, Item 2 and 6 of Paragraph 1 and Paragraph 2, Article 57 of the ROC (Taiwan) Patent Law continue to govern prior use right for new inventions in Taiwan. We quote the complete language of the relevant parts of Article 57 as follows:

Article 57

The effect of an invention patent right shall not extend to any of the following matters:

…

2. Where, prior to filing for patent, the invention has been used in this country, or where all necessary preparations have been completed for such purpose provided, however, that this provision shall not apply where knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent and the patent applicant has made a statement concerning the reservation of his/her patent right therein;

…

6. Where the patented articles manufactured by the patentee or under the consent of the patentee are put to use or resold after the sale thereof. The aforesaid manufacture and sale are not limited to those committed in this country.

The use referred to in Items 2 and 5 of the preceding Paragraph shall confine his/her continued use of the invention to his/her original enterprise exclusively. The geographic areas in which sale can be made under Item 6 of the preceding Paragraph shall be determined based on the facts by the court.

…

Article 57 applies, *mutatis mutandis*, to new utility model patent applications by the effect of Article 108 of the ROC (Taiwan) Patent Law.

However, prior use right for a new design patent application is governed by Article 125 of the ROC (Taiwan) Patent Law. Article 125 states to a similar effect as Article 57, with a slightly different wording, as follow:

> Article 125
>
> The effect of a design patent right shall not extend to any of the following matters:
>
> …
>
> 2. Where, prior to the patent application, the design article has been put into use in this country, or where all necessary preparations have been completed for such purpose; with the exception that the information of the design was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to the patent application and, that the patent applicant has made a statement to reserve its patent right therein;
>
> …
>
> 6. Where the patented articles manufactured by the patentee or under the consent of the patentee are put to use or resold after the sale thereof. The aforesaid manufacture and sale are not limited to the manufacture and sale in this country only.
>
> The use referred to in Items 2 and 5 of the preceding Paragraph may continue the use of the design only in its original enterprise. The geographic areas in which sale can be made under Item 6 of the preceding Paragraph shall be determined based on the facts by the court.
>
> …

**(2) Elements for Establishing Prior Use Right in Taiwan**

In order to establish prior use right for an invention in Taiwan, the party of prior use must prove the following three elements: [1]

a. that the invention has been put into practice in Taiwan, or all necessary preparations therefor has been completed for such purpose prior to the date of filing the ROC patent application;

b. that the practice of the invention or the preparations therefor was done on a good faith basis; and

c. that the practice of the invention was part of the original scope of business of the party of prior use.

**(3) Definition of Prior Use under the ROC Patent Law**

According to Item 2, Paragraph 1, Article 57 of the ROC (Taiwan) Patent Law, "prior use" is defined as --

a. having put the invention into practice in Taiwan prior to the date of filing the ROC patent application; or

b. making and completing all necessary preparations prior to the date of filing the ROC patent application for purposes of putting the invention into practice in Taiwan.

In determining prior use, the "practice" of the invention shall include among others, the manufacturing, production, sale, distribution of the product, and the actual use in case of a method or process invention.[2]

Further, "all necessary preparations" refer to the beginning of a series of activities, from an objective point of view, that are necessary or mandatory in order to put the invention into practice, which include among others, the staffing and the ascertainment of

[1] Chin-Su Liu, *Limitation on Patent Right*, Tunghai Law Review, Volume 1 (2 November 1984), at 46.

[2] Chung-Sen Yang, *Theory and Applications of the Patent Law*, San-Min Book Co., Ltd., 1st ed. (July 2003), at 329.

equipment.[3] The prerequisite of meeting this definition is that the invention must have been completed before preparations to put the invention into practice are under way.[4] Thus, the mere activities of testing, researching and developing the invention fall short of the definition of "all necessary preparations."[5] Some examples of activities constituting "necessary preparations" are: the purchase of factories and equipment, placing of purchase orders for the equipment, signing of employment agreements, making of models, molds, tools and drawings, and ordering of supplies and materials.[6] In other words, there must be some concrete activities carried out for purposes of conducting business in relations to products derived from the invention in question.[7]

## II. YOUR QUESTIONS

### (1) Means to Prove Prior Use

(i) Means to Prove Prior Use

To establish the scope of the invention made by the party of prior use, the following documents have been offered and accepted as proof of prior use in the ROC (Taiwan) courts:

a. Purchase or sales contracts signed for the product in question dated before the date of filing the ROC patent application;[8]

b. Sample(s) of the product sold by the party claiming prior use before the date of filing the ROC patent application;[9]

---

[3] Id.

[4] Id.

[5] Id.

[6] Id.

[7] Id.

[8] Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999.

[9] Id.

c. Witness testimony in court of prior use record (e.g. person having knowledge of the relevant market, or involved in the sale and purchase of the product);[10]

d. Signed affidavit(s) from witness(es);[11]

e. Magazines and periodicals from which the party claiming prior use referred to in completing its design and which was published before the date of filing the ROC patent application;[12]

f. Certificate of Copyright relating to the design granted by the Ministry of Internal Affairs issued before the date of filing the ROC patent application;[13] (However, the mechanism of copyright recordation was abolished on 21 January 1998.)

g. Invoice(s) from supplier(s) for producing molds required for the manufacturing of the product that was(were) issued before the date of filing the ROC patent application;[14]

h. Purchase Orders received by the party claiming prior use before the date of filing the ROC patent application;[15]

i. Drawings and photos of the sample attached to the Purchase Orders confirming the product for purchase which was received by the party claiming prior use before the date of filing the ROC patent application;[16]

j. Check(s) or promissory note(s) used to pay for the purchase of the product dated before the date of filing the ROC patent application;[17]

---

[10] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997.

[11] Id.

[12] Id.

[13] Id.

[14] Id.

[15] Id.

[16] Id.

[17] Id.

k. Uniform Commercial Invoice issued by the party claiming prior use to its customers for purchasing the product in question before the date of filing the ROC patent application;[18]

l. Product catalogue of the party claiming prior use, showing the product in question, which was printed or circulated before the date of filing the ROC patent application;[19]

m. Accounting records for the sale of the product in question before the date of filing the ROC patent application;[20]

n. Application materials and samples submitted to the European Testing Organization "INSPEC" for quality inspection of the product before the date of filing the ROC patent application;[21]

o. Certificate of Quality Inspection issued by the European Testing Organization "INSPEC" before the date of filing the ROC patent application;[22]

p. Signed affidavit issued by the European Testing Organization "INSPEC" and legalized by the Taipei Economic and Cultural Office in the U.K. issued before the date of filing the ROC patent application;[23]

q. "CE" Certificate of Quality for the European Community and the U.K. issued before the date of filing the ROC patent application;[24]

---

[18] Id.

[19] Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995.

[20] Id.

[21] Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002.

[22] Id.

[23] Id.

[24] Id.

r. Advertisement of the product on trade magazines and on the exporter's telephone listings made before the date of filing the ROC patent application.[25]

(ii) Academic Theories and Court Decisions on Question (1)(i)

The following published court judgments are instrumental with respect to the issues on the means to prove prior use:

(1) Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999;

(2) Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997;

(3) Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995;

(4) Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002;

and

(5) Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000.

Summaries of the above court decisions are give below in Question 3.

Please be informed that, to the best of our knowledge, there has not yet been any published civil judgment concerning prior use right in Taiwan since the decriminalization under the ROC (Taiwan) Patent Law (from 1 January 2002 for new invention patent and from 31 March 2003 for new utility model patent and new design patent).

---

[25] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000.

(iii) <u>Admissibility of Evidence</u>

The ROC laws do no provide for a strict requirement with respect to the admissibility of evidence. Both the ROC (Taiwan) Code of Criminal Procedure and the Code of Civil Procedure provide only a minimum guidance to the judge in deciding the admissibility of evidence. In particular, since the decriminalization under the ROC (Taiwan) Patent Law (from 1 January 2002 for new invention patent and from 31 March 2003 for new utility model patent and new design patent), court proceedings under the ROC (Taiwan) Patent Law are governed by the ROC (Taiwan) Code of Civil Procedure.

According to Article 222 of the ROC (Taiwan) Code of Civil Procedure, "the court, in rendering a judgment, shall decide on the truth or falsity of the facts according to its ***discretional evaluation*** with due consideration given to all the points raised in the oral proceedings as well as the result of the examination of evidence." In addition, under the same Article, "the Doctrine of Discretional Evaluation of Evidence" is defined as not violating logic or against the principle of experience. Thus, based on Article 222, the judges in Taiwan are given the discretion to decide on the admissibility of evidence so long as their decisions are not counter to logic and the generally accepted principles of human experience.

In addition, according to Article 279 of the same Code, "any facts alleged by one party and voluntarily admitted by the other party in his preliminary written pleading, or in the course of oral proceedings, or before a commissioned judge or requested judge need not be proved."

The issue of the authenticity or the strength of a document proffered as evidence in court is governed by the following provisions of the ROC (Taiwan) Code of Civil Procedure:

<u>Article 355</u>

A document which, from its form and gist, may be taken as a public document shall be presumed to be genuine.

If there is any doubt as to the genuineness of a public document, the court may request the government office or official in whose name it is made to state whether or not it is genuine.

Article 356

The genuineness of a foreign public document is to be decided by the court in accordance with the circumstances of the case, but if it has been authenticated by the Chinese ambassador, minister, or consul in that country, it shall be presumed to be genuine.

Article 357

The party producing a private document shall prove the genuineness of such document, except where the other party raises no dispute as to its genuineness.

Article 358

A private document, which has been signed by the maker himself or his agent, or on which the maker himself or his agent has affixed his seal or fingerprint, or which has been verified by a court or a notary public, shall be presumed to be genuine.

Article 359

The genuineness of a document may be proved by comparing the handwritings or seals.

Comparing the handwritings or seals is to be governed by the provisions relating to the evidence by inspection.

(iv) Academic Theories and Court Decisions on Question (1)(iii)

***Civil Judgment No. 18-Shang-1397 issued on 1 January 1929***

[Findings]

- The subject of admissibility and strength of evidence shall be decided by the courts based on its free moral conviction. Thus, the fact that the judge chose to admit the witness testimony over the documentary evidence to determine the truth does not mean that the judge has abused its discretion.

[Outline of the Case]

Omitted.[26]

***Civil Judgment No. 89-Tai Shang-466 issued on 25 February 2000***

[Findings]

- Where the court determines the truth or falsity of the result of an investigation based on its discretional evaluation, but fails to describe in the written judgment as to the reasons that lead to its decision of the true or falsity of the evidence, it shall qualify as failure to supply reason in the judgment as defined under Paragraph 6, Article 469 of the Code of Civil Procedure.

[Outline of the Case]

Omitted.[27]

***Civil Judgment No. 87-Tai Shang-2935 issued on 17 December 1998***

[Findings]

- It is within the court's duty to investigate the evidence and determine the facts. The court shall consider the gist of the arguments and the evidence as a whole. Where the court deems an evidence unnecessary or irrelevant to the case at bar, it may render for the removal of the evidence and shall not be bound by the claimant's request for the consideration of the evidence.

[26] Please be advised that only a summary of this judgment has been published on the public database, and the case is irrelevant to the issue of prior use right.
[27] Id.

[Outline of the Case]

Omitted.[28]

(v) Guidelines or Rules Concerning Proof of Prior Use

The Intellectual Property Office (IPO) or the courts of Taiwan has yet to promulgate any separate, specific guidelines or rules to govern the issue prior use right in Taiwan.

### (2) Described/Disclosed Contents of Means to Prove Prior Use

(i) Description of the Scope of the Invention Subject to Prior Use

In order to establish prior use right, the party of prior use must first prove that its invention is the right subject matter for the question of prior use. The subject matter of prior use refers to an invention by a third party that falls within the scope of the claims of an invention made by a patent applicant.[29] In comparison with the invention made by the patent applicant, the scope of the invention by the third party can be either (1) identical, (2) partially identical, (3) a use invention or a selective invention; or (4) equivalent.[30]

In determining the technical scope of an invention made by the party claiming prior use, the ROC courts so far have not made reference to any documentary evidence, such as the patent application documents, specification and drawings. Instead, the technical scope of an invention made by the party claiming prior use is determined by submitting a sample of the product in question to a neutral organization or educational institution involved in the relevant technical field and recognized by the Intellectual Property Office in Taiwan for purposes of conducting patent infringement assessments. The organization or the educational institution will compare the product in question to the claims contained in the granted patent to decide whether the

[28] Id.

[2929] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

[30] Id., at 329.

technical scope of the product falls within the scope of the claims for the granted patent.

(ii) Academic Theories and Court Decisions on Question (2)(i)

***Civil Judgment 79-Tai Shang-540 issued on 23 March 1990***

[Findings]

- The court shall, by adopting its discretional evaluation, determine whether the person who carried out the assessment regarding a subject of professional knowledge has observed the truth. As to whether the opinion of the person who carried out the assessment should be admitted into court as evidence, the court shall review the procedure with respect to the collection of evidence.

[Outline of the Case]

Omitted.[31]

(iii) Proof for the Use of the Invention – Establishing Name of Inventor, How the Party of Prior Use Came to Know the Invention, Date

To establish the bibliographical information concerning the invention made by the party claiming prior use, the ROC courts have considered the following points:

a. Admission by the party claiming prior use that it was the manufacturer;[32]

b. Sample(s) of the product sold by the party claiming prior use before the date of filing the ROC patent application, that bears the marking or trademark identifying the source of the product;[33]

[31] Please be advised that only a summary of this judgment has been published on the public database, and the case is irrelevant to the issue of prior use right.

[32] Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999.

[33] Id.

c. Witness testimony in court as to the source of the product (e.g. a customer, distributor, agent, sub-contractor, and etc.);[34]

d. Certificate of Copyright relating to the design granted by the Ministry of Internal Affairs issued before the date of filing the ROC patent application;[35]

e. Uniform Commercial Invoice issued by the party claiming prior use to its customers for purchasing the product in question before the date of filing the ROC patent application;[36]

f. Product catalogue of the party claiming prior use, showing the product in question, printed or circulated before the date of filing the ROC patent application;[37] and

g. "CE" Certificate of Quality that is issued to manufacturers before the date of filing the ROC patent application.[38]

(iv) Academic Theories and Court Decisions on Question (2)(iii)

Please refer to Question (1)(iii).

**(3) Scope of Effect of Prior Use**

(i) Relationship between the scope of effect of prior use and the description/disclosure of the technical scope of invention

---

[34] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997.

[35] Id.

[36] Id.

[37] Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995.

[38] Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002.

According to Article 57, Paragraph 1, Item 2 of the ROC (Taiwan) Patent Law, the effect of an invention patent right shall not extend to the matter where, prior to filing for patent, the invention has been used in this country, or where all necessary preparations have been completed for such purpose, provided that this provision shall not apply where knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent and the patent applicant has made a statement concerning the reservation of his/her patent right therein. This provision is the so-called "Prior Use Right".

Professor Yang is of the opinion that the invention owned by a third party is, in fact, the technical scope of a patented invention.[39] That is, the invention of a third party must be the same as that of the patentee.[40] In other words, the invention of a third party belongs to the patent claim scope of the patentee.[41] As for the sameness, it includes (1) completely the same, (2) partly the same, (3) use of invention or selective invention, or (4) equivalent relationship.[42] In other words, it is not necessary that two inventions are completely the same.[43]

Professor Chen, holding the same opinion as Professor Yang, also considers that the effect of an invention patent right shall not extend to the same invented product that has been used prior to applying for patent.[44]

We located one judgment relevant to this part. According to the judgment, it can be learned that the products/technology of a third party shall be the same as those claimed in the patent scope of the patentee. We summarize the judgment as follows:

***Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tze-215 issued on 21 July 1999***

[Findings]

[39] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

[40] Id.

[41] Id.

[42] Id.

[43] Id.

[44] Wen-Inn Chen, *Survey on ROC Patent System*, Wu-Nan Book Co., Ltd., 3rd ed. (2002), at 151.

- The defendant, Chuang Chen-Yuan, was not guilty because the belts sold by the defendant were the same as those claimed in the concerned patent and thus the technology of the concerned patent had already existed before the private prosecutor applied for the concerned patent, the defendant was a use before the private prosecutor applied for the concerned patent, and the defendant confined his continued use of the patent to his original enterprise exclusively.

[Outline of the Case]

The private prosecutor, Pon-Hua Co., Ltd., owned a new utility model patent relevant to an improved structure of belts. The concerned patent was filed on 28 June 1995. The private prosecutor considered that the belts sold by the defendant were infringing the concerned patent.

The defendant argued that the technology of the concerned patent had already been used in this country before the private prosecutor applied for the concerned patent. This can be proved by the fact that the defendant had sold the belts in May 1995, which was earlier than the filing date of the concerned patent, i.e., 28 June 1995.

The Court rendered a judgment confirming that the defendant was not guilty in view of Item 2 of Paragraph 1 and Paragraph 2 of Article 57 of the Patent Law because (1) the belts sold by the defendant were the same as those claimed in the concerned patent and thus the technology of the concerned patent had already existed before the private prosecutor applied for the concerned patent, (2) the defendant was a use before the private prosecutor applied for the concerned patent, and (3) the defendant confined his continued use of the patent to his original enterprise exclusively.

(ii) Information on the invention obtained from the patentee of the concerned invention:

According to Article 57, Paragraph 1, Item 2 of the ROC (Taiwan) Patent Law, the prior use right provision shall not apply where knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent and the patent applicant has made a statement concerning the reservation of his/her patent right therein.

Regarding the term "prior to applying for patent", Article 37 of the Implementing Rules of the Patent Law stipulates that it refers to the timing prior to the priority date, if any. Professor Yang considers that it refers to the timing "prior to applying for patent".[45] Professor Chen considers that it refers to the timing "prior to the filing date of the concerned patent".[46] If claiming priority, it shall refer to the timing "prior to the priority date".[47]

Further, Professor Yang is of the opinion that the prior use right provision shall apply to the situation where (1) knowledge of the manufacturing process was not obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent and (2) the patent applicant does not make any statement concerning the reservation of his/her patent right therein.[48] If knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant prior to six (6) months prior to applying for patent or, knowledge of the manufacturing process was obtained from the patent applicant within six (6) months prior to applying for patent while the patent applicant did not make any statement concerning the reservation of his/her patent right therein, it is doubtful whether prior use right can be asserted under the said situations.[49] The timing of making such statement (e.g., making such statement in situ or afterwards) and the type of such statement (e.g., oral or written) are also disputable.[50]

As of today, we have not yet located any published judgment relevant to this part.

(iii) To transfer or assign prior use right:

Adjunct Professor Liu considers that, because prior use right is a statutory right to practice and independently exists, the owner of the prior use right may transfer the said right to practice, together with his/her business, to any third party.[51] Professor Yang indicates that prior use right is to protect the

---

[45] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

[46] Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 151-152.

[47] Id., at 152.

[48] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

[49] Id.

[50] Id.

[51] Chin-Su Liu, *supra* note 1, at 46.

practicing business or the preparing business and thus shall co-exist with the business.[52] The owner of prior use right shall not merely transfer the prior use right to others.[53]

As of today, we have not yet located any published judgment relevant to this part.

(iv) Change or magnification of business:

According to Article 57, Paragraph 2 of the ROC (Taiwan) Patent Law, the use referred to in the provision of prior use right shall confine his/her continued use of the invention to his/her original enterprise exclusively. Article 38 of the Implementing Rules of the Patent Law stipulates that the term "original enterprise" refers to the enterprise scale prior to applying for patent.

Professor Yang considers that, in view of fairness, the original enterprise should not exceed the enterprise scale and scope at the time when the patentee filed such patent application.[54] In addition, it will not be allowed to expand the purpose of the original enterprise to another business field.[55] Professor Chen also considers that the prior use right shall be limited to be continuously used in the original enterprise, and the original enterprise is to the enterprise scale at the time prior to applying for patent.[56]

We located one judgment relevant to this part, and summarize the judgment as follows:

***Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000***

[Findings]

- The appeal was dismissed for the reason that the defendant had used the

[52] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330.

[53] Id.

[54] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 329.

[55] Id., at 330.

[56] Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 152.

same process as that of the patentee before the patentee applied for the process patent in December 1993 and the process had been used in this country prior to applying for patent.

- The term "original enterprise" referred to the enterprise scale prior to applying for patent, as stipulated in Article 34 of the Enforcement Rules of the Patent Law.

[Outline of the Case]

The patentee owned a patent concerning a process for adhering colors onto PP strapping belts. The defendant continuously manufactured PP strapping belts (which were similar to the contents of the concerned patent) and sold the belts to seek profits. The defendant was infringing the patent right of the patentee.

The defendant argued that it adopted the same process as the patentee's to manufacture PP strapping belts since 1989. The patentee obtained the patent in 1993. It is not possible for the defendant to have learned a process invention patent (which was filed in 1993) in 1989.

The Court rendered a judgment confirming that the process of manufacturing PP strapping belts used by the defendant to manufacture and sell PP strapping belts was the same as that of the patentee. However, the defendant used the process before the patentee filed the process patent in December 1993. The process had been used in this country prior to applying for patent. Further, the term "original enterprise" referred to the enterprise scale prior to applying for patent, as stipulated in Article 34 of the Enforcement Rules of the Patent Law. The defendant confined its continued use of the process of manufacturing PP strapping belts to its original enterprise exclusively after the patentee obtained its patent right on 27 December 1993. In view of Item 2 of Paragraph 1 and Paragraph 2 of Article 57 of the Patent Law, the defendant's act was not within the effect of the invention patent right.

(v) Mode of Operation:

Due to time change and technical progress, the operation mode of an invention may be altered.[57] Especially, in the era of rapid change of technology, it would be unfair in practice if the owner of the prior use right is not allowed to reasonably change the operation mode or way.[58] This would even make the prior use right a nominal system.[59] In recent years, in view of equity, it has been considered in Japan that the owner of the prior use right is allowed to alter the operation mode within the same scope as that of the invention practiced at the time of filing a patent application.[60] Given the above, Professor Yang seems to hold the opinion that the owner of the prior use right is allowed to alter the operation mode in the same scope as that of the invention practiced at the time of filing a patent application.

In addition, Professor Yang indicated that, if the owner of the prior use right used an engine in manufacturing bicycles and the engine was granted a patent later, the prior use right cannot be expanded to the use of the engine in manufacturing yachts and airplanes.[61] He further indicated that, if the commercial activity conducted by the owner of the prior use right was introduction and sale, he/she cannot engage in commercial activity other than introduction and sale, such as the activity of manufacturing.[62]

As of today, we have not yet located any published judgment relevant to this part.

(vi) Period of Admitted Prior Use Right:

Regarding the period of admitted prior use right, as indicated in Part (ii) above, Article 37 of the Implementing Rule of the Patent Law stipulates that the term "prior to applying for patent" refers to the timing prior to the priority date if claiming priority. Professor Yang considers that it refers to the timing "prior to applying for patent".[63] Professor Chen considers that it refers to the timing "prior to the filing date of the concerned patent", and if claiming priority, it

[57] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330.
[58] Id.
[59] Id.
[60] Id.
[61] Id.
[62] Id.
[63] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

shall refer to the timing "prior to the priority date".[64] Given the above, it can be inferred that the effect of an invention patent right shall extend to the matter where the invention was used in this country on the filing date or priority date, or where all necessary preparations were completed for such purpose on the filing date or priority date.

We located some judgments relevant to this part. We summarize these judgments as follows:

***Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997***

[Findings]

- The defendant was not guilty because the defendant's act, i.e., manufacturing the concerned lighters, had existed before the patentee applied for the concerned new utility model patent.

[Outline of the Case]

The patentee owned a new utility model patent relevant to the improvement of the structure of lighters. The concerned patent was filed on 31 December 1991 and granted on 1 March 1992. The patentee considered that the defendant was infringing the concerned patent.

The defendant argued that it had manufactured the shell of lighters since 1987. The concerned products were from two catalogues issued by Japanese in 1990 and 1991, respectively. The defendant also designed the shell of lighters in February of 1991. On 17 October 1991, the defendant retained a company to manufacture molds. The molds were completed on 2 December 1991. On 5 December 1991, the defendant obtained one order. The products were sent to the buyer in the period of December 1991 to January 1992. Although the products were the same as those of the patentee, the timing for the defendant to manufacture the products was earlier than the timing for the patentee to apply for the concerned patent.

The Court rendered a judgment confirming that the defendant was not guilty because the defendant had manufactured lighters since 1986 and started the manufacture of the

[64] Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 151-152.

concerned lighters in December 1991. The defendant's act of manufacturing the concerned lighters had existed before the patentee applied for the concerned patent. In view of Item 2 of Paragraph 1 of Article 57 of the Patent Law, the defendant was not guilty.

***Private Prosecutor Liao Lin-Su-Fang v. Chen Chung-Shin, Hsin-Chu District Court, Criminal Judgment No. 83-Tze-36 issued on 6 June 1994***

[Findings]

- The defendant was not guilty because the concerned apparatus was not the same as that claimed in the concerned new utility model patent and the defendant had already manufactured the apparatus in October 1987. That is, the defendant had already manufactured the apparatus before the private prosecutor obtained its patent right.

[Outline of the Case]

The private prosecutor, Liao Lin-Su-Fang, was the patentee of the concerned patent. The patent term was from 11 October 1989 to 10 October 1999. The private prosecutor considered that the defendant infringed upon the concerned patent.

The defendant argued that the concerned apparatus was not the same as that claimed in the concerned patent. In addition, the defendant had already manufactured the concerned apparatus since October 1987, which was earlier than the time for the patentee to apply for the concerned patent.

The Court rendered a judgment confirming the defendant not guilty because the concerned apparatus was not the same as that claimed in the concerned patent and the defendant had already manufactured the apparatus in October 1987. That is, the defendant had already manufactured the apparatus before the private prosecutor obtained its patent right.

***Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002***

[Findings]

- The appeal was dismissed because the earflaps manufactured by the defendant had been used before the private prosecutor (i.e., the appellant) applied for the concerned patents.

[Outline of the Case]

The appellant (i.e., the private prosecutor) owned two new utility model patents. One was for the improved structure of earflaps and another was for the mold structure of protection covers. The appellant considered that the defendant infringed upon its patents.

The defendant argued that the concerned products had existed in the market since January 1999. The private prosecutor did not apply for patent until 30 April 1999. The timing for the defendant to manufacture was earlier than that for the private prosecutor to apply for patent.

The Court rendered a judgment asserting that the earflaps manufactured by the defendant had been used in this country before the private prosecutor applied for patent and thus the appeal was dismissed.

***Private Prosecutor Liao Chien-Lin v. Chen E, Taichung High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-1946 issued on 29 November 2000***

[Findings]

- The appeal was dismissed for the reason that the defendant did not intentionally practice the concerned patent.

[Outline of the Case]

The private prosecutor (i.e., the appellant) owned a new utility model patent concerning an improvement for the structure of the bottom of an axis of a grinding wheel. The private prosecutor considered that the defendant manufactured grinding machines using the concerned patent and sold the same, and thus was infringing the concerned patent.

The defendant argued that it had manufactured grinding machines before the

patentee filed a patent application on 17 August 1993. In view of Article 57 of the Patent Law, the defendant did not infringe upon the concerned patent.

The Court rendered a judgment asserting that the concerned new utility model patent was filed on 17 August 1993. However, the defendant had already used the concerned technology in 1992. The defendant did not intentionally use the concerned patent. In view of the forepart of Paragraph 2 of Article 57 of the Patent Law, the defendant's act, i.e., continuously manufacturing grinding machines, was not within the effect of the new utility model patent right.

資料６－５－２

# 台湾　先使用に関する調査報告書

## Ｉ．はじめに

### (1)先使用に関する法令

ご承知の通り、台湾（中華民国）では（2003 年に）特許法（専利法）の改正が行われ、2004 年７月１日から発効している。今次改正は特許法中の様々な規定を改定するものであったが、しかし、第 57 条第１項の第２号及び第６号が新たな発明の先使用に関する適用規定である点は変わらない。以下にその全文を引用する。
【訳注：台湾では、発明、実用新案及び意匠は、それぞれ発明特許、実用新案特許及び意匠特許により保護されることとなっており、台湾特許法はそれら３種類の特許（専利）について規定している。】

第 57 条

発明特許権の効力は、次のときには及ばないものとする。
（略）
(2)特許出願前にその発明が中華民国において使用されていたか又はかかる目的のために必要なすべての準備が完了していたとき。ただし、その製造方法についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたものであり、かつ特許出願人がそれに係る特許を受ける権利を留保する旨の声明を行っていたときには本規定は適用されない。
（略）
(6)特許権者により又はその承諾を得て製造された特許物品が販売された後において当該物品が使用又は転売されるとき。前記の製造及び販売は、中華民国内で行われたものにのみ限られない。

前段落の第２号及び第５号における使用は、その者による当該発明の継続的使用でありかつその者がもともと行っていた事業に関するものである使用にのみ限定される。前段の第６号に基づき販売をすることができる地域は、裁判所が事実に基づき決定する。

第57条は、特許法第108条の効果により、実用新案にも準用される。

しかし、新たな意匠に関する先使用権に関しては第125条がその適用規定となる。第125条は、文言の違いも若干見られるものの、第57条と同様の趣旨を規定している。

第125条

意匠特許権の効力は、次のときには及ばないものとする。
（略）
(2)特許出願前に、その意匠物品が中華民国においてすでに使用されていたか又はかかる目的のために必要なすべての準備が完了していたとき。ただし、当該意匠についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたものであり、かつ特許出願人がそれに係る特許を受ける権利を留保する旨の声明を行っていたときを除く。

（略）

(6) 特許権者により又はその承諾を得て製造された特許物品が販売された後において当該物品が使用又は転売されるとき。前記の製造及び販売は、中華民国内で行われたものにのみ限られない。

前段落の第２号及び第５号における使用は、その者がもともと行っていた事業における当該意匠の継続的使用をいう。前段の第６号に基づき販売をすることができる地域は、裁判所が事実に基づき決定する。

⑵台湾において先使用権を認められるために立証しなければならない用途

台湾において発明に関する先使用権を認められるためには、先使用者は以下の３つの要素を立証しなければならない[1]。

(a)特許出願前に、その発明を中華民国において実施していたか又はその目的のために必要なすべての準備を完了させていたこと

(b)発明の実施又はその準備は善意で行われたものであること

(c)発明の実施は先使用者が行っていたもともと事業の範囲に収まるものであること

⑶台湾特許法における先使用の定義

特許法第 57 条１項第２号によると、「先使用」とは以下の通り定義される。

(a)台湾特許の出願日より前の時点において、台湾にて当該発明を実施していたこと

(b)台湾特許の出願日より前の時点において、当該発明を実施するために必要なすべての準備を行い完了させていたこと

「先使用」であるかどうかの判断においては、発明の「実施」には、製品の製造、生産、販売、流通等や方法発明の場合には当該方法の実際の使用が含まれるものと見なされなければならない[2]。

さらに、「必要なすべての準備」とは、客観的に見て発明を実施するために必要又は不可欠のものと判断される一連の行為を意味し、これには人員の配備や設備の確認等が含まれる[3]。かかる定義を満たすための前提として、まず、発明を実施するための準備が進められるより前の時点でまず発明が完成していることが不可欠である[4]。したがって、発明の試験、研究及び開発に過ぎない行為は「必要な準備」には相当しない[5]。「必要な準備」を構成する行為の例としては、工場及び設備の購入、設備の発注、雇用契約の締結、模型・金型・ツール・図面の製作、供給品及び原材料の発注等がある[6]。言い換えれば、問題の発明に基づく製品に関係する事業の遂行を目的とした何らかの具体的な行為がなされている必要が

---

[1] Chin-Su Liu, *Limitation on Patent Right*, Tunghai Law Review, Volume 1 (2 November 1984), at 46.

[2] Chung-Sen Yang, *Theory and Applications of the Patent Law*, San-Min Book Co., Ltd., 1st ed. (July 2003), at 329.

[3] Id.

[4] Id.

[5] Id.

[6] Id.

あるということになる[7]。

## Ⅱ．貴質問

### (1)先使用についての立証手段

(i) 先使用についての立証手段

発明の先使用の範囲を立証するためには、先使用者は以下の証拠を裁判所に提出しそれが先使用の証拠として受け入れられなければならない。

(a)当該台湾特許の出願日以前の日に締結された当該製品についての売買契約[8]

(b)当該台湾特許の出願日以前において、先使用権を主張する者により販売されていた製品のサンプル[9]

(c)先使用の記録に関する裁判所での証言（関連市場に関する知識を有する者や、当該製品の売買に関係する者による証言等）[10]

(d)証人による署名の付された宣誓供述書[11]

(e)先使用権を主張する者が当該意匠を完成していたことを伝える雑誌その他の定期刊行物であり当該台湾特許の出願日以前において発行されたもの[12]

(f) 当該台湾特許の出願日以前において内政部により発行された当該意匠に関係する著作権証明[13]（ただし、著作権登録制度は 1998 年 1 月 21 日をもって廃止された）

(g)当該製品を製造するために必要な金型を製作したサプライヤーからの請求書であり当該台湾特許の出願日以前において発行されたもの[14]。

(h)先使用権を主張する者が受けた購入注文書であり当該台湾特許の出願日以前のにおいて発行されたもの[15]。

(i) 当該台湾特許の出願日以前において発行された先使用権を主張する者に対する注文書に添付されたサンプルの図面や写真[16]

(j)当該製品の購入に係る支払に使用された小切手又は約束手形であり、当該台湾特許の出願日に先立つ日付を有するもの[17]

(k) 当該台湾特許の出願日に先立つ時点において当該製品を購入した顧客に発行された

---

[7] Id.

[8] Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999.

[9] Id.

[10] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997.

[11] Id.

[12] Id.

[13] Id.

[14] Id.

[15] Id.

[16] Id.

[17] Id.

先使用権を主張する者の統一的商業送り状[18]

(l)当該台湾特許の出願日に先立ち印刷又は配布された先使用権を主張する者の製品カタログ（当該製品を示しているもの）[19]

(m)当該台湾特許の出願日以前における当該製品の販売についての会計記録[20]

(n)当該台湾特許の出願日以前において当該製品の品質検査のために欧州の INSPEC に提出された申請書類とサンプル[21]

(o)当該台湾特許の出願日以前において INSPEC から発行された品質証明書[22]

(p)当該台湾特許の出願日以前において INSPEC により発行された署名入りの宣誓供述書であり英国の駐英経済文化代表処により認証されたもの[23]

(q)当該台湾特許の出願日以前において欧州共同体と英国により発行された「CE」品質証明[24]

(r)当該台湾特許の出願日以前において業界誌や輸出者ディレクトリに掲載された当該製品の広告[25]

(ii)先使用立証手段に関する学説と判例

先使用を立証するための手段に関して参考になるものとしては以下の公表判例がある。

(1) Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999;
(2) Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997;
(3) Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995;
(4) Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002;
(5) Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000.

上記各判例の概要は、質問３に対する回答のところで後述する。

なお、我々が知る限り、台湾特許法において侵害に対する刑事罰規定が撤廃された以降

[18] Id.
[19] Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995.
[20] Id.
[21] Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002.
[22] Id.
[23] Id.
[24] Id.
[25] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000.

（発明特許の場合は 2002 年 1 月 1 日、実用新案特許及び意匠特許の場合は 2003 年 3 月 31 日から）は先使用権に関する民事判決はまだ公表されていないものと思われる。

(iii)証拠の許容性

台湾法は、証拠の許容性に関する厳格な要件を定めていない。民事訴訟法も、刑事訴訟法も、ともに裁判官に証拠の許容性についての判断に関する最低限の指針を与えるものでしかない。また、台湾特許法から侵害に対する刑事罰規定が削除されたため（発明特許の場合は 2002 年 1 月 1 日、実用新案特許及び意匠特許の場合は 2003 年 3 月 31 日から）、今後は特許法に基づく訴訟は民事訴訟法にしたがって行われることとなる。

民事訴訟法第 222 条は「裁判所は、判決を下すに当たり、弁論の趣旨及び証拠調べの結果のすべてを斟酌した上で**自由な心証に基づく判断**により事実の真偽を決定しなければならない」ことを定めている。また同条は、証拠の自由心証主義的評価は、論理及び経験則に反するものではあってはならないことも定めている。したがって、台湾における裁判官は、第 222 条の下、その判断が論理性を欠くものとならずかつ一般に認められた経験則に反しない限りは、証拠の許容性についての判断に関する裁量権を与えられているといえる。

さらに民事訴訟法第 279 条は、「当事者が主張する事実は、他方当事者がそれを準備書面において、弁論を通じて又は受命裁判官若しくは受託裁判官の前で認めるときには、立証を要しない」ことも定めている。

証拠として提出された文書の真偽及び強さの問題に関しては、刑事訴訟法に以下の規定が存在する。

第 355 条

その形式及び趣旨から公文書として認めることができる文書は真正なものであると推定する。公文書の真偽について疑いがあるときには、裁判所は、その名義により当該公文書が作成された機関又は公務員に対し当該公文書の真偽についての陳述をさせることができる。

第 356 条

外国の公文書の真偽については裁判所が状況に照らし判断するものとする。ただし、当該国に駐在する中華民国の大使、行使、領事等が証明した文書については、真正なものであると推定する。

第 357 条

私文書を提出した当事者は、それが真正なものであることを立証しなければならない。ただし、他方当事者がその真偽について争わないときは除く。

第 358 条

作成者本人若しくは代理人による署名がなされているか、作成者本人若しくは代理人の印鑑又は拇印が付されているか、又は裁判所若しくは公証人による認証を受けている私文書は、真正なものであると推定する。

第 359 条

文書の真偽を筆跡又は印影を比較することにより判断することもできるものとする。

筆跡又は印影の比較は、検証に関する規定にしたがって行われなければならない。

(vi)証拠の検証に関する学説と判例

***Civil Judgment No. 18-Shang-1397 issued on 1 January 1929***

［判示事項］

－証拠の許容性及びその強さの問題は、裁判所がその自由な心証に基づき決定するのでなければならない。したがって、真実を決定するに当たり、裁判官が書証よりも証人による証言に重きをおいたとしても、裁判官による裁量権の濫用が行われたということはできない。

［事件の概要］

省略[26]。

***Civil Judgment No. 89-Tai Shang-466 issued on 25 February 2000***

［判示事項］

－裁判所が証拠調べの結果として証拠の真偽に関する判断を自由心証主義に基づき下したが、しかしかかる判断の理由を判決中で示さなかった場合、裁判所は民意訴訟法第 469 条第 6 号に規定される意味での判決不備に該当するものと見なされる。

［事件の概要］

省略[27]。

***Civil Judgment No. 87-Tai Shang-2935 issued on 17 December 1998***

［判示事項］

－証拠調べ及び事実の決定は裁判所に与えられた職務である。裁判所は、弁論の趣旨及び証拠を全体的に検討しなければならない。いずれかの証拠が係属中の事件に不必要又は無関係であると判断した場合、裁判所は、その証拠を排除することができるし、またその証拠を斟酌することを求める原告の要求にしたがうべきではない。

［事件の概要］

省略[28]。

(v)先使用権の立証に関するガイドライン又は規則

智慧財産局も、裁判所（法院）も、台湾における先使用権に関する特別な又は他とは独立したガイドラインや規則を発行していない。

⑵先所有権を有することの立証手段における記載・開示内容について

---

26 公的データーベースには判決概要しか公表されていない。また、本事件は先使用権とは関係しないものである。

27 同上

28 同上

(i)先使用権の対象となる発明の範囲

先使用権を認められるためには、先使用者は、第一に、自らの発明は先使用権の対象として正しい主題であることを立証しなければならない。先使用権の対象となるのは、特許出願人によりなされた発明の請求の範囲に属する第三者の発明である[29]。第三者の発明の範囲は、特許出願人によりなされた発明と比較して、①同一、②部分的に同一、③その用途発明又は選択発明である、のいずれかに相当するものでなければならない[30]。
先使用権を主張する者によりなされた発明の技術的範囲を画定するにあたって、台湾の裁判所が、特許出願書類や明細書、図面等の書証を参照した例はまだない。使用権を主張する者によりなされた発明の技術的範囲を画定する際には、むしろ、智慧財産局により特許侵害に関する鑑定を行う機関として認定された当該分野の中立機関又は教育機関に対する製品サンプルを提出しての鑑定委託が行われる。かかる機関は、当該製品を当該特許の請求項と比較し、当該製品の技術的範囲は当該特許の請求の範囲に属するものかどうかを判断する。

(ii)先使用権の対象となる発明の範囲に関する学説・判例

***Civil Judgment 79-Tai Shang-540 issued on 23 March 1990***

［判示事項］

－裁判所は、自由心証主義による評価を通じて、専門的知識の対象たる事項に関して評価を行った者が真実を見出したかどうかを決定しなければならない。かかる鑑定者の意見を証拠として採用するかどうかについては、裁判所は、証拠集めに関する手続を見直さなければならない。

［事件の概要］

省略[31]。

(iii)発明の先使用に関する立証――発明者名、先使用者はいかに発明を知ったか、その日付

先使用権を主張する者によりなされた発明の書誌的情報の立証に関しては、台湾の裁判所は以下の事項を考慮してきた。

(a)先使用権を主張する者による自らは当該製品の製造者であるとの陳述[32]

(b)先使用権を主張する者により当該特許出願の出願日前に販売された製品のサンプルであり、当該製品の出所を示す標記又は商標が付されているもの[33]

---

[29] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.
[30] Id., at 329.
[31] 公的データーベースには判決概要しか公表されていない。また、本事件は先使用権とは関係しないものである。
[32] Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tse-215 issued on 21 July 1999.
[33] Id.

(c)当該製品の出所に関する証人（先使用者の顧客、販売代理店、代理人、下請業者等）の証言[34]

(d)当該台湾特許の出願日以前において内政部により発行された当該意匠に関係する著作権証明[35]

(e)当該台湾特許の出願日に先立つ時点において当該製品を購入した顧客に発行された先使用権を主張する者の統一的商業送り状[36]

(f)当該台湾特許の出願日に先立ち印刷又は配布された先使用権を主張する者の製品カタログ（当該製品を示しているもの）[37]

(g)当該台湾特許の出願日以前において発行された「CE」品質証明[38]

(iv)発明の先使用に関する立証（発明者名、先使用者はいかに発明を知ったか、その日付）についての学説・判例

(1)(iii)を参照されたし。

### (3)先所有権の効力が及ぶ範囲について

(i)先所有権が認められる技術的範囲と当該発明の技術的範囲に関する記載等の関係

特許法第 57 条第１項第２号は、特許出願前にその発明が中華民国において使用されていたか又はかかる目的のために必要なすべての準備が完了していたときは、それには発明特許権の効力は及ばない（ただし、その製造方法についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたものであり、かつ特許出願人がそれに係る特許を受ける権利を留保する旨の声明を行っていたときを除く）ことを定めている。本規定により認められる権利は「先使用権」と呼ばれている。

Yang 教授によると、第三者により所有される発明は、事実上、特許発明の技術的範囲に属するものでなければならない[39]。すなわち、第三者の発明は特許権者の発明と同じものでなければならない[40]。別の言い方をすれば、第三者の発明は、特許権者の請求の範囲に属するものとなる[41]。両者は、①完全に同一、②部分的に同一、③用途発明又は選択発明の関係にある、④均等である、のいずれかであるときに同じものと見なされる[42]。すなわち、２つの発明は必ずしも完全に同一でなくともよいとされる[43]。

---

[34] Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997.

[35] Id.

[36] Id.

[37] Public Prosecutor at Taipei District Court v. Chen Chao-He, Taipei District Court, Criminal Judgment No. 83-E-1868 issued on 17 April 1995.

[38] Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002.

[39] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

[40] Id.

[41] Id.

[42] Id.

[43] Id.

Chen 教授は、Yang 教授の見解を認め、発明特許権の効力は特許出願前に使用されていた同一の発明製品には及ばないとの見解を示している[44]。

我々は、この問題に関する判例を１件見つけた。同判決から、第三者の製品又は技術は特許権者の特許においてクレームされているものと等しいものでなければならないということができるだろう。以下に同判決の概要を示す。

***Private Prosecutor Pon-Hua Co., Ltd. v. Chuang Chen-Yuan, Tao-Yuan District Court, Criminal Judgment No. 87-Tze-215 issued on 21 July 1999***

［判示事項］

－被告により販売されていたベルトは､当該特許にクレームされているものと同じであり、したがって当該特許の技術は私訴原告が当該特許の出願を行うより前の時点ですでに存在していたものであること、被告は私訴原告が当該特許の出願を行うより前の時点でそれを使用していたこと、そして被告による継続的使用はそのもともとの事業範囲内に限られていることから、被告を罪に問うことはできない。

［事件の概要］

私訴原告は、改善されたベルトの構造に関する実用新案特許を所有していた。それは1995 年６月 28 日に出願された。私訴原告は、被告により販売されているベルト製品は自らの特許を侵害するものと考えた。

被告は、当該特許技術は私訴原告が出願を行う前からすでに台湾に存在したものであると主張した。かかる事実は、私訴原告による特許出願日（1995 年６月 28 日）前に、被告が当該ベルト製品を販売していたことにより立証された。

裁判所（桃園地方法院）は、特許法第 57 条第１項第２号により被告は無罪であるとの判決を下し、その理由として①被告により販売されていたベルトは、当該特許にクレームされているものと同じであり、したがって当該特許の技術は私訴原告が当該特許の出願を行うより前の時点ですでに存在していた、②被告は私訴原告が当該特許の出願を行うより前の時点でそれを使用していたこと、③被告による継続的使用はそのもともとの事業範囲内に限られていることを説明した

(iii)先所有権を主張する者が、特許権者から発明を知って実施をしていた場合

特許法第 57 条第１項第２号は、本先使用権規定は、その製造方法についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたものであり、かつ特許出願人がそれに係る特許を受ける権利を留保する旨の声明を行っていたときには適用されないことを述べている。

「特許出願日前」という表現について、特許法施行細則（専利法施行細則）第 37 条はそれは優先日がある場合には優先日前を指すと説明している。Yang 教授は、「特許の出願を行う前」を意味するとしており[45]、Chen 教授は「当該特許の出願日より前」を指し[46]、

---

[44] Wen-Inn Chen, *Survey on ROC Patent System*, Wu-Nan Book Co., Ltd., 3rd ed. (2002), at 151.

[45] Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

優先権が主張されている場合には「優先日より前」を指すとしている[47]。

さらに、Yang 教授は、先使用権規定は、①（先使用権者の有する）製造方法についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたのではないとき、又は②特許出願人がそれに係る特許を受ける権利を留保する旨の声明を行っていなかったとき、に適用されると述べている[48]。製造方法についての知識が特許出願６月前よりも以前の時点において特許出願人から取得された場合、又は製造方法についての知識は特許出願前６月以内に特許出願人から取得されたものの特許権者は特許を受ける権利を保留することについての声明を行っていない場合において先使用権を主張できるかどうかについては議論の余地もある[49]。また、かかる声明を行うタイミング（発明開示時に行われるべきか、開示後でもよいか）及びかかる声明の種類（口頭での声明でもよいか、文書化が必要か）についても議論の余地がある[50]。

現在のところ、この問題に関する公表判例は存在しない。

(iii)先使用権の移転・譲渡

Liu 助教授によると、先使用権は法定実施権であり独立して存在する権利であることから、先使用権者は、自らの事業とともに先使用権を第三者に移転できるとの見解を述べている[51]。Yang 教授は、先使用権は事業又はその準備の遂行を保護するための権利であり、したがって事業に付属して存在するものであり[52]、したがって、事業から独立した形でそれを他者に移転することはできない[53]、としている。

現在のところ、この問題に関する公表判例は存在しない。

(iv)事業の変更・拡大

特許法によると、同法第 57 条第１項第条２号の「使用」は、その者による当該発明の継続的使用でありかつその者がもともと行っていた事業に関するものである使用にのみ限定されるとされている。施行細則第 38 条は、「もともとの事業（原有事業）」とは、特許出願前における事業規模を指すとしている。

Yang 教授は、公平性の観点からすれば、もともとの事業は、特許権者が当該特許の出願を行った時点における事業の範囲及び規模を超えるものであってはならないとしている[54]。さらに同教授は、もともとの事業の目的を別の事業分野に拡大することもしてはならないとしている[55]。Chen 教授も、先所有権は、もともとの事業における継続的使用にのみ限定されると考えており、さらにもともとの事業とは当該特許の出願がなされた時点にお

---

46 Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 151-152.
47 Id., at 152.
48 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.
49 Id.
50 Id.
51 Chin-Su Liu, *supra* note 1, at 46.
52 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330.
53 Id.
54 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 329.
55 Id., at 330.

ける事業規模を指すとしている[56]。

***Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chang Wen-Ho, High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-3864 issued on 2 June 2000***

［判示事項］

－被告は、特許権者が 1993 年 12 月に当該方法の特許出願を行う前にそれと同じ方法を使用していたおり、また当該方法は当該特許の出願前に台湾で使われていたとの理由により、控訴を棄却した。

－「もともとの事業」という言葉は、特許法施行細則第 38 条が定めるように当該特許の出願前における事業規模をいう。

［事件の概要］

原告は、PP ストラップベルトの着色方法に関する特許を所有していた。被告は当該特許と同様の中身を有する PP ストラップベルトを営利目的で継続的に製造し販売していた。被告は当該特許権者の特許権を侵害するとされた。

これに対し被告は次の通り主張した。自らは PP ストラップベルトを製造するため 1998 年から特許権者と同一の方法を採用している。特許権者は、1993 年に特許を取得した。したがって、1989 年の時点で 1993 年に出願された方法発明特許の内容を被告が当該特許から学び取ることは不可能である。

裁判所（高等法院）は次の通り確認した、PP ストラップベルトを製造し販売するために被告が有していた PP ストラップベルトの製造方法は当該特許が開示する方法と同一である。同方法は、当該特許の出願前から台湾において使われていた。さらに、「もともとの事業」という言葉は、特許法施行細則第 38 条が定めるように当該特許の出願前における事業規模をいうものであるところ、特許権者が 1993 年 12 月に特許出願を行った以降においては、被告による PP ストラップベルト製造方法の継続的使用はもともとの事業に係る範囲にのみ限られていた。特許法第 57 条第 1 項第 2 号及び第 2 項に照らし、被告の行為には特許権の効力は及ばない。

(v)実施の種類

時代が変化し技術が進歩するにつれ、発明の実施方法も変わりうる[57]。特に、技術が急速に変化する時代において、先使用権に対し実施の態様又は方法を合理的に変更することを認めないとするなら、それは公平性を欠くことであるだろう[58]。それを認めないとすれば、先使用権制度は名目のみの制度とともなりかねない[59]。近年の日本においては、公平性の観点から、先所有権者は当該特許の出願日時点において行われていた実施の範囲内であれば実施態様を変更することもできると考えられている[60]。上記の理由から、Yang 教授は、先使用権者は当該特許の出願日時点において行われていた実施の範囲内であれば実施

---

56 Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 152.
57 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 330.
58 Id.
59 Id.
60 Id.

態様を変更することを許されると考えているようである。

Yang 教授は、さらに、先使用権者がオートバイを製造するためにエンジンを使用しており、後にそのエンジンに対する特許が他の者に与えられた場合には、ヨットや航空機の製造にそのエンジンを使用するため先使用権を拡大することはできないと述べている[61]。また、先使用権者により行われていた商業的行為が紹介と販売だった場合、先使用権者はその他の商業的行為（たとえば製造）を行うことはできないとも述べている[62]。

現在のところ、この問題に関する公表判例は存在しない。

(vi) 特許出願時と先使用の時期との関係

先使用権が認められるための先使用の時期に関しては、上記(ii)で述べたように、特許法施行細則（専利法施行細則）第 37 条は、「特許出願日前」という語は優先権の主張が行われている場合には優先日前を指すと説明している。Yang 教授は、「特許の出願を行う前」を意味するとしており[63]、Chen 教授は「当該特許の出願日より前」を指し、優先権が主張されている場合には「優先日より前」を指すとしている[64]。これに基づいて考えるなら、当該発明が台湾において出願日又は優先日の前に使用されていたとき、またはそのために必要なすべての準備が出願日又は優先日の前に完了していたときには、特許権の効力は及ばない、との推定を行うことができる。

この問題に関してはいくつかの関連判例を発見することができた。以下、その概要を説明する。

***Public Prosecutor at Ban-Chiao District Court v. Chen Ming-Tung, Ban-Chiao District Court, Criminal Judgment No. 83-E-4407 issued on 17 March 1997***

［判示事項］

－被告の行為（ライターの製造）は特許権者がそれに関する実用新案特許出願を行う以前にすでに存在したものであることから、被告は有罪とされない。

［事件の概要］

特許権者は、ライターの構造の改善に関する実用新案特許を有していた。これは 1991 年 12 月 31 日に出願され 1992 年 3 月 1 日に付与された。特許権者は、当該特許が被告により侵害されていると考えた。

被告は次の通り主張した。被告は、1987 年からライター・シェル（ライターの外部構造）を製造している。問題の製品は 1990 年と 1991 年に日本人により発行された２つのカタログに掲載されている。1991 年２月には問題のライター・シェルの設計も開始し、1991 年 10 月 17 日には、金型の製造を他社に委託した。金型は 1991 年 12 月２日に完成し、1991 年 12 月５日には１件の受注を受けた。問題の製品は 1991 年 12 月から 1992 年１月にかけて買い手に発送された。銅製品は特許権者のそれと同じものであるが、被告による当該製品の製造は特許権者による当該特許の出願よりも早い時期から開始されている。

---

61 Id.

62 Id.

63 Chung-Sen Yang, *supra* note 2, at 328.

64 Wen-Inn Chen, *supra* note 44, at 151-152.

裁判所（板橋地方法院）は、次の理由から、被告は無罪であることを確認した。被告は1986年からライターの製造を行っていた。問題のライターの製造も1991年12月には行われていた。被告による当該ライター製品の製造行為は、特許権者が当該特許の出願を行う前には行われていた。特許法第 57 条第１項第２号に基づき、被告に侵害責任をということはできない。

***Private Prosecutor Liao Lin-Su-Fang v. Chen Chung-Shin, Hsin-Chu District Court, Criminal Judgment No. 83-Tze-36 issued on 6 June 1994***

［判示事項］

－当該装置は当該実用新案特許にクレームされた装置と同一ではないこと及び被告は1987年10月の時点で当該製品の製造をすでに開始していたことから、被告は無罪であるとされた。すなわち、被告は、私訴原告が特許権を取得するより前の時点ですでに当該製品の製造を行っていた。

［事件の概要］

私訴原告は、本件特許の特許権者であった。特許の存続期間は1989年10月11日から1999年10月10日であった。私訴原告は、当該特許が被告により侵害されていると考えた。

被告は次の通り主張した。当該装置は本件特許にクレームされた装置と同一ではない。さらに、被告は、本件特許の出願が行なわれるよりも前の時点、すなわち1987年10月にはすでに当該装置を製造していた。

裁判所（新竹地方法院）は、当該装置は本件特許にクレームされた装置と同一ではないこと及び被告は1987年10月の時点で当該製品の製造をすでに開始していたことから、被告は無罪であるとする判決を言い渡した。すなわち、被告は、私訴原告が特許権を取得するより前の時点ですでに当該製品の製造を行っていた。

***Private Prosecutor Wu Xiu-Chun v. Chang Xi-Ming, High Court, Criminal Judgment No. 91-Shang E-2480 issued on 26 December 2002***

［判示事項］

－被告により製造された耳カバーは私訴原告（控訴人）が本件特許を出願する前から使用されていたことから、本件控訴を棄却する。

［事件の概要］

控訴人（私訴原告）は、２件の実用新案特許を有していた。うち１件は新たな構造の耳カバーに関するものであり、もう１件は保護カバーの金型構造に関するものであった。控訴人は、被告はそれらの特許を侵害していると考えた。

被告は以下の通り主張した。当該製品は 1999 年１月には市場に存在した。私訴原告が特許出願を行ったのは1999年4月30日のことであった。原告による製造の時期は私訴原告による特許出願に先立つものであった。

裁判所（高等法院）は、被告により製造された耳カバーは私訴原告（控訴人）が本件特許を出願する前から台湾で使用されていたことから、本件控訴を棄却する内容の判決を言い渡した。

***Private Prosecutor Liao Chien-Lin v. Chen E, Taichung High Court, Criminal Judgment No. 89-Shang E-1946 issued on 29 November 2000***

［判示事項］

－被告は本件特許を意図的に実施したのではないとの理由で控訴を棄却した。

［事件の概要］

私訴原告（控訴人）は、研削砥石の軸部の構造の改善に係る実用新案特許を所有していた。私訴原告は、被告は当該特許を使用し研削盤を製造しそれを販売することで本件特許を侵害したと考えた。

これに対し被告は次の通り主張した。被告は、1993年８月17日に特許権者が特許出願を行うよりも前から研削盤を製造していた。特許法第 57 条によれば、被告は本件特許を侵害していないことになる。

裁判所（台中高等法院）は以下の内容の判決を言い渡した。本件実用新案特許の出願がなされたのは1993年８月17日である。しかし、被告は1992年にはすでに当該技術を使用したいた。被告は意図的に本件特許を使用したのではない。特許法第 57 条第２項によれば、被告の行為（継続的に研削盤を製造したした行為）には本件実用新案特許の効力は及ばない。

**QUESTION (1) Means to prove prior possession right**

**(i) <u>What kinds of means to prove prior possession right can a person use</u>?**

The prior personal possession provisions of Article L.613-7 may indeed be proven by any means admitted by Civil Law for proving a fact and likely to convince the judge, such as written documents, technical drawings, testimonies etc... Apart from being of a secret nature (otherwise they would constitute prior art), two conditions must be satisfied by the means of proof concerned: the date and content of the possession must be established with certainty. Of course, evidence of the name of the alleged possessor must also be brought.

The possibility, for a person or a company, to benefit from the prior possession right under Article L.613.7 may obviously be of great importance and consequently it is advisable for them to establish evidence of their possession of an invention by an "official" filing in order to have best chance of obtaining, when and if the time comes, a favourable decision on the exception of prior personal possession dismissing an infringement action brought by the patentee and granting the right to work the invention despite the patent.

<u>"Official" filings</u>

A usual means of proof consists of filing with the French Patent Office a <u>SOLEAU envelope</u> containing a description of the invention together with drawings.

However, in some cases, the filing of a SOLEAU envelope will not be possible:
- if its thickness is greater than 5 mm (equivalent to seven pages in each of the two compartments);
- if it is apparent that it includes a strong material, such as cardboard, rubber, leather, wood, staple, likely to obstruct the punching of the envelope.

The first limitation can often be an obstacle in the case of a document explaining an invention in a detailed manner with several pages of drawings.

"Official" filing may also consist of
. attachment of a description of the invention and drawings to the report of a <u>bailiff</u>;
. filing an envelope containing the description and drawings with a <u>public notary</u> who will certify them.

On the other hand, it is obvious that evidence of the possession can result from a patent application filed with the French Patent Office and withdrawn before its publication; however we consider that such filing is not likely to be a "normal way" of establishing proof of prior possession. In contrast, it appears to be a kind of "misuse" of the filing of a patent application, the purpose of which being to obtain a protection by a patent. As the possession is to be kept secret, a very strict surveillance would be necessary to avoid the patent application being published. Furthermore, prior to the withdrawal, it would be advisable to ask the Patent Office for an "Official Copy" of the patent application concerned, as filed, in order to keep indisputable evidence of its filing date, its content, and the applicant's name.

To our knowledge, such filing is not used in France for constituting evidence of the prior possession of an invention.

Other means of proof

A very low cost form of proof consists of the author sending to himself by registered mail an envelope containing the description of the invention, the author retaining this unopened and unaltered. Such registered mail constitutes a safe means of proof regarding both the date and content of the envelope provided that the question of its safe keeping is solved.

In some Court decisions, evidence of the possession was brought by a description of the invention which was in the possession of a patent attorney firm. Evidence of the possession can also result from documents sent by the author to third parties such as letters, invoices etc... and from in-house documents of the author: blue-prints, laboratory notes etc... but all these means of proof may constitute insufficient evidence before a Court with respect to the date of possession, for its content and often for both aspects.

**(ii) Academic theories and Court decisions : see (iv) hereafter**

**(iii) For proof of prior possession, how or for what reasons is the admissibility (evidence ability) judged?**

As mentioned above, any evidence can be brought for the prior personal possession if its date and its content are certain.

When the evidence is brought only by

- a Soleau envelope or
- attachment of descriptions and/or drawings to the report of a bailiff, or
- certification of descriptions and/or drawings by a public notary

the date will be certain: being the date of the filing of the Soleau envelope or the date of the bailiff's report or date of the certification by the public notary.

In such cases the only remaining question will be the certainty of the content of the description and drawings and such certainty will depend on their precision.

When evidence is brought by other means of proof, it will be required to prove the certainty of both the date and the content. This will happen for example with respect to letters, invoices and documents sent to a third party.

Regarding the content of the means of proof, the requirement is a complete and precise knowledge of the invention which is the subject of the patent filed later by a third party.

## (iv) ACADEMIC THEORIES

- Report of the French Group of AIPPI on question 89D Congress of Amsterdam 1989 – AIPPI Annuaire 1988/V page 124.

"The example of French case-law shows that the admission of the exception [resulting from the prior personal right] to the benefit of the mere possessor of the invention does not involve any risk of the patent being reduced to nothing by the exception: while it takes into consideration the fact that the claimed prior personal possession must have been kept personal and secret and consequently admits that evidence of said possession can result not only from formalities made with external organisms but also from in-house elements of the possessor, French case-law only accepts means of proof presenting certainty regarding their date and content, and sincerity as far as in-house means of proof are concerned"

- P. MATHELY Le Droit français des Brevets d'Invention, page 351.

"Means of bringing evidence:
Prior possession is a fact: it may then be proven by any means. It is just required that the means of proof have sufficient certainty".

- A. CHAVANNE & J.J. BURST – Droit de la Propriété Industrielle – page 252

"Mere knowledge may be too fragile to found any right. It is dangerous to admit mere documents or mere testimony for the purpose of establishing that anyone had a precise knowledge of the invention on a particular date. Is it necessary in order to dismiss such dangers to require more than mere knowledge? The aim may be achieved by being very strict with respect to proof and the use of the Soleau envelope seems to be the most appropriate means.

In any case, proof of prior possession cannot be produced by means of documents that are inaccurate or issued by employees of the person invoking a right of prior personal possession.

In contrast, a file containing the invention as handed over to a patent attorney is sufficient proof. But filing the invention with the notary or using the Soleau envelope are undisputable means of proof."

## COURT DECISIONS

**- Case VAQUIER and VERON, receiver in this capacity v. LIESSE**
**Civil Court of Sens - May 16, 1923 and Paris Court –**
**December 12, 1928**
**Annales de la Propriété Industrielle 1929 – page 195-203**

### [Findings]

- Personal possession of any invention, prior to the patent forming the basis for the infringement proceedings, may be demonstrated by any means of proof; said personal possession may be cited when it is certain and unambiguous even though there has been neither manufacture nor use and it may result from drawings designed by the defendant and executed on his instructions prior to the filing of the patent;

- The solicited inquiry must thus be ordered if the facts set forth are per se relevant and likely, if proved, to justify any prior possession of the alleged infringer.

### [Outline of the Case]

Mr. Vaquier filed a patent application on September 30, 1915 for a meat-mincer. On the basis of this patent he brought an infringement suit against Mr. Liesse. The defendant alleged that he had imagined the apparatus, subject of Vaquier's patent, that he asked Mr. J. to draw up the implementation plans according to the drawings drawn up by himself: but Mr. J., Vaquier's friend, communicated to Vaquier the plans of the apparatus which enabled Vaquier to appropriate the invention by filing a patent, then subsequently to cause the apparatus built by Liesse to be seized, to take action against him and to cause him to be condemned for infringement.

Liesse objected the plea of personal possession; but the Civil Court of Sens dismissed it on the grounds that he did not have the public possession of the invention and in any case had built no apparatus.

The said Court refused to order the inquiry solicited by Liesse in view of re-establishing his personal possession, on the pretence that he only had plans and drawings available before the filing of the patent by Vaquier.

After the judgment, Liesse appealed by referring notably to the inadmissibility of the action started by Vaquier and in any case, he objected again the personal possession of the invention and offered to prove this by an inquiry.

According to the Appeal Court, it is acknowledged that to be considered as having the personal possession of a device, one merely needs to design it and prepare the plans and drawings thereof in order for any person skilled in the art to carry out the subject thereof.

The Court ruled that this was precisely the case for the appellant, Liesse a specialist in the manufacture and sale of apparatus for butchers, who imagined many years ago the device by entrusting the preparation of the implementation plans on his own drawings to a third party, Mr. J., who admitted since then having fraudulently transmitted them to Vaquier, who hastened therewith to file the patent at issue.

**- Case ONDE and GUERIN v. Sté An. SAVIEM. Tribunal of First Instance of Seine, December, 1st 1966. Annales de la Propriété Industrielle 1967 pages 268-271.**

**[Findings]**

Evidence of the fact that the person against whom an infringement action is taken was in possession of the invention prior to the filing of the patent cited, may result from a plan reproducing the patented device, as dated and confirmed by its author, while nothing ~~enables~~ **casts** doubt ~~of~~ **on** the authenticity of this plan.

**[Outline of the Case]**

Mr. Onde and Mr. Guérin, owners of the French patent of invention No. 1,125,584, which was applied for on May 3, 1955, granted on July 16, 1956 and entitled "*dispositif de servo-direction pour véhicules automobiles*" [power-assisted steering device for automobile vehicles]. The patentees summoned for infringement the companies Saviem and Westinghouse who both mainly pleaded the nullity of the patent.

The company Saviem, being the full successor in right of Company Somua, secondarily asserted that the said Company Somua was in possession of the alleged invention before the filing of the patent by the applicants, as results from the plans established by its research department in 1954 and 1955 and it submits to the proceedings various plans in view of establishing that the company Somua had, before the Onde-Guérin patent, designed a device similar to the applicants' device with a view to fitting the JL 17-type trucks.

The Court records that the plan, bearing the mention "'Project of power-assisted steering for JL 17 Somua chassis – on June 14, 1954" together with a signature visa, indeed relates to a servo-assisted steering device in which the

actuator is positioned outside the steerage bar supporting a distributor placed beneath it and therefore, that this plan represents an arrangement that compares in all respects with that of which Mr. Onde and Mr. Guérin take advantage. The latter contested the authenticity of the date attributed by the company Saviem to this plan but the Court records that the date and the information written down on the litigious plan are confirmed by the plan's author as well as by two other persons who notably attest that the visa written down on the plan is indeed the author's visa.

The Court rules thus that Company Saviem has duly brought evidence of its prior personal possession.

Note: both decisions which were granted prior to the introduction of the stipulation regarding prior personal possession right in the French Law by the law of 1968 appear to be in conformity with the ulterior case law with respect to the means of proof of the prior personal possession.

See also the case RIGOT v. JACQUET and ROY Civil Tribunal of Lyons, March 17, 1926 and Court of Lyons March 31, 1927 mentioned in Q(3)(vi) hereafter.

**(v) Are there any guidelines or rules concerning proof of prior possession?**

The answer to this question is negative. We have already mentioned that prior possession may be proven by any means admitted by civil law for proving a fact and the case law shows the diversity of the means of proof brought to Court by alleged possessors.

## QUESTION (2) Described/disclosed contents of means to prove prior possession

### (i) In what manner should the technical scope of an invention be described or disclosed?

The majority of the doctrine and Court decisions now consider that the prior personal possession can result from the mere intellectual knowledge of the invention but that evidence is to be brought of the full knowledge of said invention; a full knowledge meaning a complete and precise knowledge.

This evidence will be admitted if it includes the essential elements of the invention subject of the patent.

On the contrary, when the possession relates to a mere idea the prior possession right will be refused: an idea cannot be considered as an invention as it does not meet the conditions required by the law for being patentable.

This notion of full knowledge of the invention has been interpreted by Court decisions which refused the benefit of prior possession to anyone still at the testing stage, or who had only conducted preparative studies and added that the possession of the invention must be complete and finished or that the possessor must be able to prove that he is in a position to carry out without delay the working of the invention even though he has not yet effectively worked the invention.

However, even if a Court decision has stated that the possessor "was able to work the invention", this does not mean that this is required for proving the full and complete knowledge of the invention but only that said ability to work the invention resulted from the circumstance**s** of the case.

It appears now that the conditions required of the possessor regarding the knowledge of the possession cannot be higher than those required by French Law when filing a patent regarding both the industrial character of the invention and the sufficiency of the description of said invention.

As a matter of fact, the meaning of the notion "full knowledge" of the invention results from Court decisions and from analyses carried out by judges in admitting that evidence of the content of the prior possession was or was not duly provided.

We may mention in this respect an old decision (Case Société d"Electro-chimie v. Société des usines de Rioupéraux. Grenoble Civil Court, February, 22,1912, summarized in Annales de la Propriété Industrielle 1912, pages 93-94, full text of the decision unpublished) in which the Court declared:

"Incomplete knowledge of the patented process is not sufficient to constitute personal possession. This is the case notably when the person taking advantage of personal possession, has only reached, upon the filing of the patent, the stage of

development tests, and has still not installed any definite apparatus, nor even decided officially the industrial working of the patented apparatus and process.

The other relevant Court decisions are mentioned in the questionnaire as Already Known Information. In particular:

- Court decisions where the judges have considered that evidence of full knowledge of the invention had not been brought :

- Case BERTONCINI v. SAGE – Tribunal of First Instance of Marseille – March 14, 1979

The defendant in the infringement action produced a SOLEAU envelope which he had filed regarding a specific device prior to the filing of the patent by the plaintiff.

However, the Court considered that, although the result (not protected by the patent) of the device was described in the SOLEAU envelope, the means used to obtain such a result were only mentioned very briefly in three lines; moreover the drawings also enclosed in the envelope were rudimentary and did not enable the exact conditions of use of the process to be determined.

Consequently the Court decided that the proof of prior personal possession of the invention was not brought by the defendant.

It is also interesting to note the interpretation given to "knowledge of the invention" by the judges in the case SARL Ets POTEZ v. Sté An. AIRFLAM mentioned below under heading **COURT DECISION**.

- Court decision where the judges have considered that evidence of full knowledge of the invention had been brought :

Case Laboratoire INNOTHERA v. Laboratoires DOMS-ADRIAN, Tribunal of first Instance of Paris, March 9, 2001.

The Court stated that the defendant DOMS-ADRIAN, prior to the filing of the plaintiff's patent had a complete and precise knowledge of the invention as it held the centesimal formula of the product and was able to use it since it had received the industrial formula for manufacturing the tablets.

## (ii) ACADEMIC THEORIES

- P. MATHELY Le Nouveau Droit français des brevets d'invention – page 299

"There is no doubt that this intellectual possession of the invention must be accurate and complete.
It would not be sufficient for anyone invoking prior possession to only have the idea of the invention or to still be studying or testing it.
The prior possessor must possess a finished conception of the invention, which conception concerns all the elements constituting said invention.
In order to express this requirement within the terms of the patent right, it must be said that the first inventor must possess a description of the invention that, if filed, would suffice in view of article 14a of the law."

## COURT DECISIONS

**- Case SARL Ets. POTEZ vs. Sté an. AIRFLAM, Paris Appeal Court November 7, 1966.Annales de la Propriété Industrielle 1967 – page 53.**

### [Findings]

Personal possession is only legally characterized as much: 1° as is established unambiguously the similarity of the subject of the personal possession with the subject of the patent; 2° as the one pleading is in a position to establish, not that he has reached the studying and testing stage, but rather, if not that he has effectively worked, then at least that he is able to proceed therewith immediately.

Personal possession is not proved when the plan produced by the alleged possessor shows that the apparatus represented in that plan is different from the patented apparatus.

### [Outline of the case]

The Company Airflam owns a French patent applied for on May 2, 1958, granted on May 19, 1959 under No. 1,195,532 and entitled "*Perfectionnements aux générateurs de chaleur à reservoir et carburateur incorporés*" [Improvements to incorporated carburetor and thermogenerators having tanks].

On the basis of this patent, said company claims an "invention that may be protected in that the generator feed tank constitutes one of the side walls of the apparatus, said tank being, depending on the embodiment described, constituted by an embossed shape applied to the side face of the generator".

The Company Potez, against which an infringement action was taken by the Company Airflam, pleads the nullity of the patent and likewise claims personal

possession of the Airflam invention which would result from a plan No. 4,000 bearing the date of January 27, 1953.

As reagards the consistency of this personnal possession, it seems that in the apparatus designed by the Company Potez according the "plan 4000", the tank did not form part of the wall of said apparatus, but was rather inserted into a casing. On the contrary, in the patent, the tank forms a part of the wall of the apparatus.

Thus, according to the Court, the Company Potez does not establish that the apparatus as defined in plan 4000 is similar to the device claimed by Airflam.

The Court consequently did not examine the second condition mentioned in point 2° of the above findings for the prior personal possession and ruled that evidence of such possession was not provided.

**(iii) For proof of prior possession, how is the possession of an invention concretely proven?**

For example, how can the following be established: name of inventor, the means by which the party invoking prior possession became aware of the invention, day (and time) etc ...

- Name of the inventor

The alleged possessor must indeed bring evidence that he is a person of good faith in possession of the invention.

If the alleged possessor is the inventor, said evidence may result from the fact that he is the applicant of a SOLEAU envelope or other official means of proof mentioned in our answers to Question (1) above, or that his name appears clearly on documents in proof of the prior possession; for example drawings (see our answers to Question (1) above).

When the alleged possessor has received the invention from the inventor, documents must be brought in proof of the possession, also proving both the name of the inventor and the name of the alleged possessor (see our answers to Question (3)(iii) below.

- Route or means by which the prior possessor came to know the invention

This question is important as the prior possessor must be "in good faith" in possession of the invention. This is the case when he is the inventor or when he has rightfully received the invention from the inventor. (see our answers to Question (3) iii hereafter).

In each case, the circumstances of the possession of the invention must be clearly proven.

- Date of the possession

We have already mentioned that the date of the possession is one of the two conditions required to prove evidence of the said possession.

This date must be established with certainty and, in the absence of an official filing, all documents bearing a date such as drawings, letter, affidavits, will be taken into consideration in this respect, provided, of course, that the dates appearing on the various means of proof are consistent.

## QUESTION (3) Scope of effect of the prior possession right

### (i) What is the relationship between the scope of effect of prior possession right and the description or the disclosure of the technical scope of the invention?

### A/ Is the described or disclosed technical scope of the proof equal to the scope of effect of prior possession right?

Article L.613-7 stipulates that the possessor must be in possession of the invention which is the subject matter of the patent.

Two questions are to be considered:

1/ What are the elements to be compared?
2/ Is the comparison made by identity research only or is equivalency admitted?

1/ The elements to be compared are the subject of the possession on the one hand, and the subject of the patent on the other hand.

The subject of the possession is a matter of pure fact: the subject of the possession will be the content of the invention for which sufficient evidence will be brought by the possessor, for example by means of a Soleau envelope.

The subject of the patent is a legal matter: the question is to determine the invention as covered by the patent claims.

The situation is thus the following:

- it is it the filing date of the patent which is taken as basis in order to determining whether possession is validly constituted;

- it is the final version of the claims of the patent as granted which is taken into consideration in determining whether the content of the possession is truly relevant according to Article L.613-7.

An argument in favour of this solution can be found in Article L.615-4 which provides that a decision shall be taken by the Court on an infringement action only after the grant of the patent, that is to say when the patent claims are at their final stage, and this decision shall indeed take into consideration any exception of prior personal possession raised by the defendant in the action for dismissing the ground of infringement.

2/ The comparison: Is it by identity research only or is equivalency admitted?

For finding the solution to this question one must refer to the interpretation given by the Court decisions to Article L.613-7.

In some court decisions the judges proceeded with an identity search between the subject of the possession and the subject of the patent and having stated said identity, admitted the prior possession right.

However in the case where the identity is not complete the prior possession right will not be dismissed: if the possession concerns certain elements of the patented invention but not its whole subject, that is to say some claims but not all claims of the patent, the effects of the possession may be limited to the elements which are both in the possession and in the patent.

This has been judged in particular in the case SARL EUREXIM v. SARL SOCIETE YASTO (Tribunal of First Instance of Paris, September 4,2001)

After having declared that the possession must concern the actual technique covered by the patent and the knowledge of the invention must be complete, the judge stated that the defendant YASTO brought evidence that it was in possession from April 1995 of the invention which is the subject matter of the plaintiff's patent n°96 12365 filed on October 10, 1996.

To this end they compared the product which was the subject of the patent claims and stated that the composition of the product subject of the possession is covered by claim 1 of the patent as well regarding its statement as regarding its characterizing part.

The judge also declared that prior possession proven by YASTO also applied to claims 3, 5, 13, 14, 15, 16 and 19 of the plaintiff's patent but did not apply to claims 2 and 12 of the said patent as YASTO product dated 1995 did not reproduce the characteristics of these claims.

Consequently the Court ruled that, as YASTO benefited from the prior personal possession of the invention patented by EUREXIM, within the limit above mentioned, the infringement suit was inadmissible with respect to claims 1, 3, 5, 13, 14, 15, 16 and 19 only.

It is to be noted that claims 1 and 12 were declared valid but not infringed by YASTO.

On the other hand, it appears that a total identity between the subject of the possession and the subject of the patent is not necessary: some court decisions have admitted that evidence proving a prior possession of an equivalent of the subject of the patent was relevant for applying Article L.613-7. This solution was adopted in particular in the case PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE (Tribunal of First Instance of Paris dated July 2, 1976).

In this decision, the judges first declared that the evidence of the possession of a device equivalent to the device protected by the patent was obviously brought by the

alleged possessor so that the possession was validly constituted; this is a matter of fact.

Furthermore the judgement contains a positive answer -implicit but necessary- regarding the relevant character of an equivalency for granting the prior possession right according to Article L.613-7.

In addition it seems that this judgement goes further as authorization is given to the possessor, by reason of his prior possession of an equivalent of the patented means, to work a means much nearer to the subject of the patent than was the device subject of the possession. The judges did not impose that the possessor limit his ulterior working to the content of his possession.

Consequently it appears that the doctrine of equivalents is applicable to this matter of prior possession right.

It is to be noted that French Court decisions apply this doctrine in particular for deciding an infringement according to the following main lines:

1) Definition of a technical equivalent means

Two means are technically equivalent if they fulfil the same function with a view to obtain the same result or a result of similar nature, while having a different form or structure.

A technical equivalent element, which is to replace or be substituted for an element of a claim must primarily perform the same function, within the context of the claim, as the element that it replaces.

2) Infringement by equivalence

A technical equivalent means as defined above shall be held as infringing if the claim has not been restricted to the particular definition of the claimed element that the equivalent replaces for reasons of patentability.

Court decisions have then admitted the doctrine of equivalents both for deciding an infringement and for deciding a prior possession right.

## B/ Is it possible to change the mode of operation (including magnification or downsizing)?

We understand that this question relates to the form of working allowed to the possessor after the filing date of the patent: must the form of this subsequent working be identical to the form which is the subject of the prior possession or is a subsequent working of a different form admitted?

This question will be examined in our answers to Question (3) (vii) below relating to the possibility to change or magnify the subsequent working based on prior possession.

In addition, we trust that an answer to this question was given in the decision PONT A MOUSSON V. LA GIRONDINE above-mentioned: the judges allowed the possessor not to limit his ulterior working to the content of his possession.

**C/ How is it handled when the description is not clear?**

We trust that this question is included in Question (2) above "Described/disclosed contents of means to prove prior possession" and relates to the relevance of the evidence of the possession brought by the alleged possessor.

## (ii) ACADEMIC THEORIES

- C. LE STANC Juris-classeur Brevets fascicule 4620, page 9

> "Against the possibility of constituting a personal possession by equivalents, it may be upheld that said personal possession which forms an exception to the exclusive right of the patentee, must be observed strictly and that unless identity, no possession should be acknowledged. But it should be considered, on the one hand, that the patentee's right is itself an exception to the freedom of trade and industry; and above all, on the other hand, that although it is possible to be an infringer by equivalents, logically it is not possible to be condemned if prior possession by equivalents is made."

- J. FOYER & M. VIVANT Le Droit des Brevets – page 319.

These authors consider that after a definition has been given to the possession [Intellectual knowledge possibly completed by a start of working] it remains that this possession must meet several requirements: in particular it must concern the invention covered by the patent, being noted that according to some Court decisions this condition will be met in the event of equivalency (technically speaking) between the inventions.

## COURT DECISIONS

The relevant Court decisions are mentioned in the Questionnaire as Already Known Information.

**(iii) When the person who alleges prior possession has information on the invention from the patentee of the invention is the allegation of prior possession admitted?**

This question relates to Article L.613-7 which stipulates that "any person who... was in good faith in possession of the invention... shall enjoy a personal right to work that invention...".

It is noted that this Article does not use the word "inventor" which would be more restrictive.

According to the doctrine and to the case law, the following meaning is given to Article L.613-7:

The concerned person may be the initial author of the invention or further independent authors of the invention, that is to say the inventor or inventors.

The concerned person may be also the person who received the invention from the inventor.

However, because Article L.613-7 stipulates that "possessor" be in good faith in possession of the invention, he must have rightfully obtained the invention from the inventor.

This was the case in the important decision in Re. Société Laboratoire INNOTHERA vs. Société des Laboratoires DOMS-ADRIAN (Tribunal of First instance of Paris, March 9, 2001) due to the following circumstances:

Sued for infringement by Laboratoire INNOTHERA on the basis of a French patent filed on September 23, 1994, Société des Laboratoires DOMS-ADRIAN invoked to its benefit the exception of prior personal possession under Article L.613-7.

The Court stated that it was evidenced and not disputed that:

- to extend the range of its products based on calcium with an associated vitamino calcic, Laboratoires DOMS-ADRIAN looked for a laboratory having such a product,

- a company named Iprad which, on July 4, 1994, proposed to the defendant the centesimal formula and the industrial formula for manufacturing the tablets Calciprat D3,

- Company Iprad was recognized after the filing of the patent by INNOTHERA, as having a prior personal possession right.

The Court also stated that on September 23, 1994, Laboratoires DOMS-ADRIAN had a precise and complete knowledge of the invention: it was holding the centesimal formula and also was in a position to market it, the industrial formula for

manufacturing the tablets having been communicated to it by Company Iprad before the filing of the patent, without any restriction.

Consequently the Court admitted the exception of personal possession to the benefit of Laboratoire DOMS-ADRIAN which had rightfully received the invention from its author, Company Iprad.

On the other hand, the prior possession right will not be admitted when the "possessor" was in bad faith in possession of the invention. This will be the case when it appears that his possession results from a fraudulent appropriation of the invention.

In particular is fraudulent possession resulting from a fraudulent appropriation against the patentee: for example a person forming part of the professional circle of an inventor has received the information under secrecy from the inventor and tries to take advantage of his knowledge by claiming a prior possession right after the date of filing of a patent by the inventor. (Re PETIT v. ROUILLON – Paris Appeal Court April 13, 1878.

The same applies when the possessor cannot produce evidence that the invention has been rightfully transferred to him by the inventor: this has been judged in a case (Re BOBAULT and MIDIS-NETTOBUS v. ALVAN BLANCH FRANCE, ONET and PRODIM, Tribunal of First Instance of Paris, January 15, 1992) where the "possessor" had received information from the inventor for manufacturing a machine – which was subsequently the subject of a patent filed in the name of a company, the inventor being mentioned as such on the patent. According to the Court, "evidence was not supplied that, on the date of communication of the information, the inventor had renounced the rights which he pretended to have to the invention" (including the right to file in his own name the patent protecting the invention).

Consequently the Court ruled that the defendant did not bring with sufficient certainty the proof of its prior possession in good faith and rejected the exception under Article L.613-7.

This decision is also rather ambiguous with regard to whether or not the defendant had acted as sub-contractor of the inventor when he carried out manufacturing drawings and manufactured the devices as covered by the patent, but the judges did not take in consideration this question raised by the parties.

A specific situation relates to the case where the possessor is in possession of the invention due to his contractual relationship with the subsequent patentee.

The concerned contracts may be for example research or study agreements in which a party performs research or study on behalf of the principal who is entitled to benefit from all rights on the results. In such agreements the party performing the research or study has three main obligations:

- an obligation to communicate information and inventions to the other party, the principal,

- an obligation not to disclose the information to third parties,
- an obligation not to file patents in its own name for protecting the information / inventions,

As a consequence of the attribution of all rights on the results of the research or study to the principal, including the right to file patents for the protection inventions it would appear unjustified that the other party could take advantage of any privilege with respect to the concerned invention nor could it, in particular, invoke a prior possession right if the said inventions are the subject of patents subsequently filed by the principal.

The same applies to employment contracts, in particular as far as the so-called "mission inventions" which belong ab initio to the employer are concerned: it would also appear unjustified that the employee could benefit from a prior personal possession right on his invention should a patent be subsequently filed for its protection by the employer.

The circumstances of the case Mr. EIDMANN/v. SA STRULIK, Mr. STRULIK and SARL STIK INDUSTRIES (Tribunal of First Instance of PARIS May 31, 2000) were analysed according to the above mentioned situation so that the judges ruled that Company MEALIK (later on named SA STRULIK) could not take advantage of Article L613.7. as its possession of the invention would have resulted from its contractual relationship with the patentee.

Note: In this case the judges also ruled that evidence of the content of the possession with regard to the subject matter of the patents had not been brought in a sufficient way, at least regarding one of the two patents involved in the action, and the Paris Appeal Court confirmed that Article L.613-7 was not applicable but on the later grounds only (Paris Appeal Court, March 17, 2004).

## (iv) ACADEMIC THEORIES

The doctrine is unanimous regarding the interpretation to be given to Article L.613-7 as regards the person of the "possessor" [any person] and the notion of "good faith".

For example

- P. MATHELY – Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention p. 300

"The sole required condition is that the prior possessor be sincere. This condition, expressly required by law, justifies itself. The prior possessor is sincere if he made the invention himself or if he received it legitimately from its author.
Now, if he took possession of the invention in the name of a third party or fraudulently, possession can not be retained and this would be the case, for example, OF anyone having been made aware of the secret of the invention or

having discovered the secret thereof, or having been improperly informed thereof by a third party."

- P. ROUBIER - Le Droit de la Propriété Industrielle II page 300

"d) Finally, there is no doubt that the prior possession of the invention must be considered only when it is in good faith. It may not be invoked by reason of fraud: fraus omnia corrumpit. Fraud cannot become the foundation of a right.

[...]

Fraudulent possession is, in a word, the one that originates in an unlawful borrowing, even a fraudulent one, taken out on the patentee himself, prior to the patent application."

**COURT DECISIONS**

The relevant Court Decisions are those mentioned in the questionnaire as Already Known Information.

In particular to our knowledge, the decision granted in the case M. EIDMANN v. SA STRULIK and al. is the only one having ruled the situation where the judges refused to the alleged possessor the benefit of a prior possession right on the basis of circumstances which they considered as demonstrating that the possession had been received from the patentee only as the result of the specific contractual relationship between both parties.

**(v) It is possible to transfer or assign prior possession right? Does the relationship with subsidiary, parts supplier, business partner, investor etc... have any influence?**

This question relates to the transfer of the prior possession right after the filing date of the patent to which this right is opposed.

Article L.613-7 stipulates that prior personal possession right may only be transferred with the business, the enterprise or the part of the enterprise to which it belongs.

This is as stipulated under law L.96-1106 of December 18, 1996, the previous wording only stipulateding that the prior personal possession right may be transferred with the enterprise to which it belongs.

Only the assignment of the right is foreseen by this article while the present question relates also to the following point: is the prior possessor allowed to

associate other parties in the working of the invention despite the personal character of his right?

1. The assignees

There are two cases for examination here: the first where the initial prior possessor is a private individual and the case where a legal entity is involved

a) The prior possessor is a private individual

The situation is clear when the personal possessor has a private business, that is to say industrial activities, on the date of filing the patent; in such case, he can transfer his right to his heir, who inherits this business.

If this private individual transfers his business to a company, the prior possession right will be transferred with the business.
In such case the private individual will no longer benefit from the prior possession right.

But what happens when the private individual is an independent inventor having no business or industrial activity on the date of filing a patent?

It is obvious that the working legitimated by the prior personal possession right can only be performed within the frame of a business so that the personal right provided for under Article L.613-7 can only be effective if the possessor can transfer his right to a business undertaken by him after the filing date of a patent and if he can associate third parties to this business.

On the contrary, it seems that it would not be possible for such an independent inventor to assign his right to a company with which he has no links, considering the limited list of cases where the assignment of the right is provided for by Article L.613-7.

b) The prior possessor is a legal person or company

When the prior possessor is a legal person or company, the prior possession right can be transferred to a company which continues under another legal form the company which was the initial possessor.

The right can also be transferred to the company in which is merged the company which was the initial possessor.

In the case of demerger (spin-off) where a company breaks up forming one or several other companies, it must be determined to which company the part of the first one to which belongs the prior possession right has been transferred.

But the following situation appears to be more delicate: what happens when the legal person brings to another company a part of its assets but not its whole business which means a limited transfer of assets?

This question had already been raised prior to the law of December 18, 1996 when the initial wording of Article L.613-7 authorised the assignment of the prior possession right with the enterprise only: some authors considered that a prior personal right could be transferred with a limited transfer of assets provided the operation related to all elements-assets and liabilities of a whole branch of activity, other authors were more reluctant to admit this position.

In the case JARDILLIER v. JARDOUY dated March 13, 1996 the Paris Appeal Court adopted the first position.

The present wording of Article L.613-7 originates from law n° 96-1106 of December 18, 1996 "modifying the Intellectual Property Code by application of the World Trade Organization Agreement" and more precisely the so-called "TRIP's Agreement".

By reference to the wording of Article 31 e) of the TRIPS Agreement relating to the assignment of non-voluntary licences which stipulates that "e) such use shall be non assignable except with the part of the enterprise or goodwill [i-e business] which enjoys such use", the new law modified Article L613.7 by introducing the notions of "business" and "part of the enterprise".

The notion of "part of the enterprise" itself is likely to be interpreted in different ways, particularly in the case of limited transfer of assets. The author of one of the reports of this law before the National Assembly (one of the two Chambers of the Parliament) suggested that the transfer of a part of the enterprise be interpreted according to Article 81 of the Law n° 85-98 of January 25, 1985 on Compulsory Liquidations of Enterprises, now Article L621.83 of the Commercial Code, in which this notion relates to "the whole elements which constitute one or several complete and autonomous branches of activity".

It appears thus that before the law of 1996 as well as now currently the key point in this matter is to determine if the assignment indeed concerns a whole branch of activity; if so, the prior possession right belonging to such branch could be rightfully transferred to the assignee.

Specific situation within groups of companies

Due to the prohibition of an isolated transfer of the prior possession right, specific precautions must be taken within groups of companies: if Company A is in possession of an invention made by its R & D Department and said invention is likely to be worked by Company B belonging to the same group -companies A and B both being located in France- it must be ensured that company B will benefit from the right of prior personal possession even if a patent is filed by a third party.

On filing a SOLEAU envelope for said invention, it is advisable for this to be in the names of both companies A and B, and, at least, contain documents such as a letter sent by Company A to Company B or a common report made by both companies showing that, on the filing date of the Soleau envelope, Company B indeed had full knowledge of its content.

Alternatively two identical SOLEAU envelopes could be filed on the same date in the name of each company.

The same vigilance care should be taken when an envelope is filed with a notary or bailiff or other means of evidence of prior possession are established.

Of course, prior to the filing date of a third party patent, the content of the personal possession, that is to say the invention, constitutes only a secret know-how which may be transferred freely and separately to anyone and particularly in a group of companies from one company to another company of the group.

This situation is due to the fact that under French Law a group of companies does not constitute a legal person while each company belonging to the group keeps its autonomous legal personality.

2) Other parties

Two situations are to be examined:
- the situation of subcontractors and
- the situation of distributors and users

A/ Subcontractors

It may often happen that the manufacture of the products or parts of the products is entrusted to a subcontractor who works on instructions given by the contractor and according to specifications also forwarded by the said contractor.

When the contractor who gives the order benefits from a prior personal possession right, does this right extend to the subcontractor?

The doctrine is divided in this respect and there is no court decision regarding this matter.

It appears however that an answer to this question could be found by referring to the situation of the subcontractor in patent infringement matter under French Law. If the subcontractor only manufactures non-essential elements of the products concerned, the question of his responsibility would not arise since he would not be an infringer of the patent.

In contrast, if the subcontractor manufactures essential elements of the products concerned he would be an infringer if he could not avail himself of the prior possession right.

There is no case law in this respect but it appears that most authors consider that the fact that he has manufactured the products under contract for the beneficiary of the prior possession right does not allow him to benefit from said right himself.

Considering that this position could render the prior possession right ineffective, some authors believe that the subcontractor should benefit from this right, but only in respect of products manufactured for an original beneficiary of the said right.

B/ Distributors and users

When the prior possessor works the invention by manufacturing products and sells these products directly to consumers, his whole activity is legitimated by his prior possession right.

In the event that the products are sold to intermediaries, distributors or retailers, or to users, is the activity of the latter also legitimated?

Article L613.7 does not give any answer to this question.

However for reasons of logic and equity, it should be admitted that the prior personal possession right cannot be interpreted too restrictively and that this right includes the further acts of commercialisation and the use of products lawfully manufactured by the prior possessor.

## (vi) Academic Theories

Assignees

- P. ROUBIER – Le Droit de la Propriété Industrielle II – page 180

"But does this mean that the possessor's right may neither be conveyed nor assigned, to such an extent that it will be strictly personal? [....] the possessor of the invention may most certainly associate third parties to the working thereof, but he then must bring his invention to the corporate assets so that the company may take advantage of said invention. Similarly, he may assign his processes but then he must simultaneously assign the industry in which he is working said inventions. In other words, conveyance is possible on condition that the third parties who benefit from the processes are bound by a personal and direct relationship to the person having prior possession thereof prior to the filing of the patent, such that they are truly the assigns and continuators of such person."

- Report of the French Group of l'AIPPI on question 89D. Congress of Amsterdam 1989 – AIPPI Annuaire 1988/V page 127

"- Assigning all of the company together with its assets and liabilities naturally results in transmitting the exception to the purchaser who constitutes a kind of continuation of the assigned company.

- Although the solution seems to be less obvious, it is admitted that personal possession may be transmitted with all of the department or of the branch of activity of the company to which the exception was attached."

<u>Subcontractors and distributors</u>

- P. MATHELY, Le Nouveau droit des Brevets d'Invention, page 354.

« One must consider that the exception would be fruitless and useless if its benefit is refused to retailers and users...

---

If the prior possessor can rightfully manufacture and sell, he must also have the right to have the products resold by a distributor.

---

It seems that the same solution applies to users, at least when the invention relates to a product the natural destination of which is to be used".

- A. CHAVANNE & J.J. BURST Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1993, page 252

"Moreover, does the personal character of the prior possession right impede its owner from resorting to subcontracting? This is difficult to answer. Nevertheless, we believe that a subcontractor who only works on behalf of his principal should not in the present case be considered as a third party."

- Report of the French Group of AIPPI on Question 89 D – Congress of Amsterdam 1989 – AIPPI Annuaire 1988 / V page 126.

1) – Subcontracting the manufacturing acts

Insofar as the subcontractor performs the manufacturing acts at issue only on the exclusive behalf of the beneficiary of the exception, under his direction, control and responsibility, said subcontractor does not seem to be considered as a true third party of said beneficiary whereof he merely constitutes an element of the productive capacity.

As subcontracting constitutes conventional terms and conditions of the organization of any company's production activity, it is difficult to imagine that the owner of the exception may be deprived of resorting thereto.

- Grant of the marketing right

The same economical realism likewise tends to enable the beneficiary of the exception to resort to retailers for the purpose of marketing products manufactured under cover of this exception.

## COURT DECISIONS

Assignees - Distributors

Relevant Court Decisions are mentioned in Already Known Information.

Right for the possessor to take on third parties in his working

**- Case RIGOT V. JACQUET and ROY - Civil Tribunal of Lyons, March 17, 1926 and Court of Lyons March 31, 1927 – Annales de la Propriété Industrielle 1929 – pages 166-173**

**[Findings]**

- Should be considered as a proof of prior possession, the fact that, prior to the filing of the patent serving as a basis for the proceedings, an alleged infringer filed in accordance with the law of July 14, 1909, the design of an apparatus that is identical to the apparatus described in the patent. Though the fact that said filing is invalid as it covers in actual fact a patentable invention that may be protected by the 1844 law rather than a "design" within the sense of the 1909 law, it still remains that the applicant of the design has the right to cite to his advantage the peremptory plea based on his prior personal possession of the invention.

- The owner of a personal possession right entitled to work the invention is also entitled to take on a third party in his working.

**[Outline of the case]**

Gattelet and Rigot, in his capacity as official receiver, summoned Jacquet and Roy for infringement of Gattelet's patent infringement granted under n° 578,102 on March 19, 1924.

Roy and Jacquet concluded for their part that Gattelet and Rigot's action was inadmissible;

They cite an exception of prior personal possession and claim for their own benefit the ownership of the patent taken by Gattelet;

Gattelet's patent relates to "a broom system including essentially un-stretchable fittings provided with buttons, with said buttons engaging in the notches cut out around the gallery surrounding the mountings on the upper part of which is fixed the vertical sleeve receiving the stick of said broom".

Jaquet establishes that, on December 17, 1923, he filed two designs, at the Industrial Tribunal (Conseil des Prud'hommes) of Lyons, both of which related to fringe systems for fringe brooms.

Although Jacquet did not protect his invention by a patent application in accordance with the law of July 5, 1844, it is no less certain that here and now he proved, by producing the two designs filed by him on December 17, 1923, that at that time, he already owned a subject identical to the one Gattelet patented on March 5, 1924.

As a result of the production of both such documents of authenticity and of certain date relating to a process that is identical to the process described in the patent, he has the right to cite to his advantage the peremptory plea based on the prior personal possession of the invention.

In addition the Court ruled that:

It is undisputable that Jacquet having the right to work the invention of which he is the author also had the right to take on third parties in his working and thus, Roy, Jacquet's partner, must benefit from the plea of prior personal possession likely to be cited by Jacquet.

**(vii) Is it possible to change or magnify business based on prior possession?**

This question relates to the following two kinds of possible limits to the activity allowed to the possessor:

- limits as regards the subject matter of working
- quantitative limits to said working.

1. Limits as regards the subject matter of working

It is admitted that the possessor can work the invention which forms the precise subject matter of his possession. Does his right extend beyond **this** and how far?

Article L.613.7 seems to require a strict identity between the subject matter of the working by the possessor and the subject matter of his possession.

Nevertheless a part of the doctrine considers that the possessor should be allowed to work a form equivalent to the form which is the specific subject matter of his possession and which is covered by the patent claims.

An isolated Court decision adopted this position: case PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE – Paris First Instance Court. July 2, 1976 - which is mentioned in the Questionnaire as Already Known Information.

See also our answers to Question 3(i) above.

2. Quantitative limits to working by the possessor

It seems that the question of such quantitative limit is irrelevant according to the French system of prior possession while it could be relevant within the frame of the prior use system.

Under the later system, the prior user could be required to limit the quantitative extent of his working legitimated by his prior use to the quantitative extent of his prior use.

Under the French system of prior possession one can consider that the legitimated working by the possessor extends to the needs of said possessor without any quantitative limitation, and this exists as long as the possessor performs his working.

**(viii)**

1. Limits as regards the subject matter of working

**Academic Theories**

- Report of the French Group of AIPPI on question 89D-Congress of Amsterdam 1989, AIPPI Annuaire 1988/V pages 126 and 127.

The author of the report considers that the possessor should be allowed to work the invention in a form different from the one which is the precise subject matter of his possession, provided that this form is equivalent;

He states that there is indeed a conflict between two considerations;

- a French legal rule: the right of prior personal possession constitutes an exception to the patentee's exclusive rights and, like all exceptions, it must be strictly construed;

- the necessity to give an effective economic content to this right.

- C. LE STANC Juris classeur BREVETS Fasc. 4620, n° 36

This author mentions however that, in the only Court decision to deal with this specific question, (Case PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE – PARIS FIRST

INSTANCE COURT – July 2, 1976) "the Court apparently allowed this extension to equivalents of the possession and it seems that it authorized the possessor, by reason of his prior possession of an equivalent of the patented means, to work a means that was very much closer to the patent than the possessed device was".

His conclusion is that, under French law, the subject matter of the working allowed to be performed by the possessor may extend to forms equivalent to the form which is the precise subject matter of the possession.

**COURT DECISIONS**

As above mentioned, the only relevant Court decision regarding this question is the decision of the Paris First Instance Court dated July 2, 1976 in the case PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE.

**2. Quantative limits to working by the possessor**

**Academic Theories**

- P. ROUBIER. Droit de la propriété Industrielle page 179.

« There is no doubt that the right of working recognized in the possessor is not limited ; it does not confine him to the current needs of his industry nor to the means he had on the filing date of the patent. He may extend his business and found new establishments. The sole required condition is that he uses the invention within the limits of his business".

This question has not been judged up to now by French Courts. This is probably due to the fact that it appears irrelevant under the French system of prior personal possession.

**(ix) Is it possible to change the kinds of operation (manufacture, use, sale, import etc...) based on prior possession?**

This question relates to the nature of the acts of the possessor of a prior personal possession which are legitimated, so that they are not considered as infringement acts though they fall within the scope of the patent filed by the third party.

In other words are there qualitative limits to the allowable activities of the possessor?

According to Article L.613-7 the possessor shall enjoy a personal right to work the invention despite the existence of the patent.

The question is then to determine the meaning of the expression "to work the invention".

In answering this question it is necessary to refer to the articles of the IPC relative to the rights given by the patent to the patentee.

According to Article L.611-1 "An industrial property title may be granted by the Director of the National Institute of Industrial Property to any invention, conferring to the holder or his successors in title an exclusive right to "work the invention".

In addition, Article L.613-3 lists the main kinds of acts which consist in working the protected invention and are then reserved for the patentee:

"Article L.613-3. The following shall be prohibited, save consent by the owner of the patent:
(a) making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking a product for such purposes;
(b) using a process which is the subject matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, offering the process for use on French territory;
(c) offering, putting on the market or using the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent or importing or stocking for such purposes."

In the absence of consent from the patentee all these acts are considered as infringing acts and can be punished as such.

The same expression "to work the invention" being thus utilized, in article L.613-7 for the possessor's legitimated activity and in article L.611-1 for patentee's rights, there is no reason for not giving the same content to this expression for both cases.

Consequently all kinds of acts forming part of the working as defined in Article L.613-3 which are reserved to the patentee and in the absence of his consent would have been considered as infringing acts are legitimated by the prior personal possession.

This applies in particular to the mere importation in France by the prior possessor of the products protected by the patent for offering, putting on the market or using said products on the French territory.

Importation constitutes indeed a very limited working. However Article L.613.7 does not exclude any act from the "working", particularly importation, so that one may conclude that the sole acts of importation by the prior possessor are legitimated in the same manner as the other acts forming part of the "working".

Of course, as the possession to be proven must be located in France, the prior possessor/importer can only be a company located in France and importing into France products manufactured in another country.

We wish to point out that this position regarding the lack of qualitative limit to the possessor's working seems to be justified by the prior possession system itself, in contrast with the prior use system: in the latter it could be deemed admissible to limit the kinds of acts allowed to prior possessor after the filing of the patent to those actually performed by said possessor prior to this filing.

## (x) ACADEMIC THEORIES

- C. LE STANC, Juris-classeur BREVETS. Fasc. 4620, n° 34 and 35

By reference to Articles L611.1 and L613.3 of the IPC, the above author considers that there are no limits as regards the various working acts which the prior possessor can rightfully perform after the filing of the patent.

He notes in particular:

"It was asked whether a personal possessor could limit his use to the sole importation in France of the objects concerned. [...] Article L.613-7 makes no difference and as a conclusion, a possessor is entitled to limit his acts to the sole importation provided he possessed the invention at the filing date of the patent".

- J. FOYER & M. VIVANT - Le Droit des Brevets – page 320.

"The effect of the prior personal possession is to paralyse the infringement action which could be brought by the patentee or his successors in title. This means that his beneficiary will be entitled to freely work the invention protected by a patent and this without any specific limits (the question is not only to freeze the acquired solution)".

## COURT DECISIONS

We are not aware of any Court decisions having dealt with this question of possible qualitative limits to the acts of working legitimated to the benefit of the prior possessor.

In the cases brought to the Courts, the prior possessor was sued for infringement by the patentee for acts of using a process, acts of manufacturing, using and marketing the product protected by the patent and the judges decided whether the working by the defendant was legitimated by a prior personal possession right without making any distinction amongst the various acts of working.

**(xi) When a person has operated an invention before the filing date (or priority date) of a patent but [(is not operating it) does not operate it] at the time of the filing date (or priority date) is prior possession admitted?**

It appears that this question should be strictly considered in these terms under the prior use system only.

Under the French system of prior possession, as a general rule, there is no need for operations or preparations thereof.

Consequently, this question should be considered in the following terms: is the prior possession admitted when a possessor had possession of the invention prior to the filing date of a patent but had lost this possession at the time of the filing date?

In other words, what is the time of the required possession?

Article L.613-7 gives the answer to this question: in order to benefit from the prior personal possession right, the possessor must prove that he was in possession of the invention on the filing date of the patent.

Consequently any events taking place prior to this filing do not affect the operation of prior possession.

The reason for this rule is that the prior personal possession right only comes into being on the filing of a patent by a third party and arises from this filing. Prior to this filing, the knowledge of the invention constitutes a secret know-how which may be freely communicated or assigned by its owner, for example as part of a transfer of a whole company or business.

If the assignee has kept this know-how secret, and if the other conditions required for the prior personal possession are met, the assignee alone will be entitled to benefit from the prior personal possession on the filing of a patent by a third party.

The decision of the Supreme Court in re LA GENOTTE v. Mr. MASSART and Mr. DORE (Cass. Com. December 18, 1973) adopted this position – (see below an analysis of this decision)

**(xii) Academic Theories**

- C. LE STANC Juris-classeur BREVETS Fasc. 4620, n° 12 to 14 and Dossiers Brevets 1978 II, pages 17 to 20.

This author analyses the position taken by the judges in the case LA GENOTTE v. Mr. MASSART and Mr. DORE (Cass. Com. December 18, 1973) and states that this

decision is entirely approved insofar as it underlines that all conditions for possession must exist on the filing date of the patent by a third party.

**COURT DECISION**

**- Case LA GENOTTE v. Mr. MASSART (acting as official receiver for Company SOBANOR) and Mr. DORE (Cass. Com. (Supreme Court) December 18, 1973 - Dossiers Brevets 1978, II, pages 17 to 20 – PIBD 1974 126 III 173)**

**[Findings]**

- When an industrialist, who is in possession of an invention which he has achieved and even worked, transfers his whole business to a Company, prior to the filing date of a patent by a third party, he also assigns to the company the "personal prior possession" belonging to the business.

- The assignee Company being in possession, in good faith, of the invention prior to the filing of a patent by a third party benefits from a "right of working" which may be opposed to the patentee.

**[Outline of the Case]**

An industrialist, Mr. DORE, has achieved a process for manufacturing prefabricated houses which he holds as a know-how.

In 1965 he built several houses according to this process.

On December 1, 1965, Mr. DORE assigned his whole business to Company SOBANOR; while the said Company thus held the means for working the process, it did not effectively work the process at that time.

Mr. BERNARD filed a patent application on April 15, 1966 covering the process concerned; the patent, granted on April 17th , 1967 under n° 1 482 224, was assigned by Mr. BERNARD to Company LA GENOTTE on May 20, 1969.

On the basis of the patent this company brought an infringement suit against Company SOBANOR which, meanwhile, had undertaken the working of this process; Company SOBANOR invoked an exception of prior possession in its favour. On appeal against the [unknown] judgement of the First Instance Court, the Appeal Court of Rennes admitted Company SOBANOR's exception and dismissed the plaintiff's infringement action by a decision dated December 23, 1971.

On December 18, 1973 the Supreme Court rejected the appeal [pourvoi en cassation] filed by Company LA GENOTTE against the Appeal Court decision which is consequently final.

The decision of the Supreme Court indeed contains an ambiguity: it states that prior to the filing date of the patent by Mr. BERNARD, Company SOBANOR had acquired "the personal right of working" the process previously belonging to Mr. DORE while the said Company at that time was only, and only could be, in good faith "in possession of the invention".

It must however be approved insofar as it underlines that the prior possession right must benefit a possessor who provides evidence that all possession conditions are gathered in its/his favour at the filing date of a patent by a third party, as was indeed the case regarding Company SOBANOR.

**Additional Question dated September 8, 2005**

**Legislative purpose of French prior possession system: why was this system introduced in French IP Law?**

The prior possession system was introduced in the French Patent by the Law n° 68.1 of January 2, 1968.

There was no stipulation in this respect in the previous law on patents dated 1844. But Court decisions had admitted the prior possession right.

The first decisions required the working of the invention by the possessor prior to the filing of the patent by a third party.

Numerous decisions seemed however to be satisfied with the mere knowledge of the invention by the claimant to the benefit of prior personal possession.

A majority of authors also consider that such a prior possession right was justified by reason of equity while they did not share the same point of view with respect to the contents of the possession to be required.

The term "possession" adopted in the law of 1968 is unexpected. Although possession adapts well to tangible objects, it is difficult to apply to intangible elements such an industrial invention likely to be patented.

For such intangible elements there is indeed an ambiguity regarding the contents of the possession.

This ambiguity is disclosed by the hesitations of the preparatory works of the 1968 law. The draft established by the French Patent Office (INPI) indeed included an article 46-1 which reads as follows:

"Whoever "used" in good faith, upon the filing or priority date of a patent application, the invention subject of the patent on the French territory for the purposes of his professional activities or was seriously preparing thereto with a view to using it, will be entitled, in spite of the existence of the patent, to use said invention for the same purposes".

As a result, notably, of certain remarks made by various specialized organizations, (the A.F.P.P.I., in particular), the text was amended in the HERZOG bill which contained article 37 reading as follows:

"Whoever owned in good faith, upon the filing or priority date of a patent application, the elements constituting the invention, subject of this patent, will be entitled, in spite of the latter's existence, to use said elements for the purposes of his professional activities".

In the course of the parliamentary works, the expression "owned the elements constituting the invention" was replaced by the expression "has knowledge of the invention".

It was only later, upon discussion of the text by the Senate, that at the request of Mr. MARCILHACY, the expression "has knowledge of the invention" was replaced by the more ambiguous expression "was in possession of the invention". The reform was explained by Mr MARCILHACY as follows:

"It is an object of the new wording to insert in the legislation the personal possession right as acknowledged by judicial precedents and also by several foreign legislations".

The reference to the rules retained in foreign countries appears to be, itself, a factor of ambiguity since in most of them the exception to the rights of the patentee is reserved for the sole case of use prior to the filing of the patent, or, at least for serious preparations undertaken to that end.

While the wording finally adopted in Article 31 of the law of 1968, unchanged in the law of 1978, now Article L.613.7 of the Intellectual Property Code is obviously imprecise, it appears the majority of the doctrine and the case law consider now that "to be in possession of the invention" means "to have a complete and precise knowledge of the invention".

No revision of Article L 613.7 is presently foreseen, in particular with respect to the wording "possession".

However it may be of interest to mention here the corresponding article included in the future Council Regulation on the European Community Patent.

The last revised text (10786/00P149) dated June 11, 2003 contains the following:

*Article 12*

***Right based on prior use of invention***

*1. A community patent may not be invoked against a person who, in good faith and for business purposes, had used the invention in the Community or had made effective and serious preparations for such use before the filing date or, where priority has been claimed, the priority date of the application on the basis of which the patent is granted (hereinafter referred to as "the prior user"); the prior user shall have the right, for business purposes, to continue the use in question or to use the invention as planned during the preparations.*

*2. The right of the prior user may not be transferred either during the user's lifetime or following his death other than with the user's undertaking or that part of the undertaking in which the use or the preparations for use took place.*

The content of this Article is indeed close to the stipulations effective in European countries such as Germany which require a prior use or at least serious preparations for such use for admitting the continuation of such use despite the filing of a patent by a third party.

**ACADEMIC THEORIES**

- H. ALLART – Traité des Brevets d'Invention III, page 142

"It is argued that above the special rules written in the patent law, there exists a general superior principle whereby the rights acquired as third parties must be respected. Now, whoever owned before the patent application the discovery, has on the said discovery an acquired right of which he may not be unfairly deprived. This opinion adopted by most authors is accepted by the unanimous judicial precedents.
The accused infringer who establishes a possession prior to the patent may thus object a peremptory plea to the proceedings initiated against him."

- ARMENGAUD AINE – Traité Pratique des Brevets d'Invention – page 358

"But although the law does not declare it formally, doctrine and case law deem it inadmissible that those who were aware of the invention before the patent and who had implemented it, may be deprived of an enjoyment they had before the patent as a result of this subsequent circumstance that some other person has later made the same invention and has claimed exclusive ownership thereof. Therefore, they are granted the purely personal right to retain the enjoyment of the invention in spite of the patent."

- P. MATHELY – Le Nouveau Droit des Brevets d'Invention – pages 297 and 298

The opinion of this author on the French doctrine regarding "prior possession" is the following:

"According to this doctrine, it is sufficient for the first inventor to have the intellectual possession of the invention; he need not have undertaken any preparations in order to use it.

This doctrine uses two justifications.

A first rational justification: patent rights concern a work of the mind; to be opposed to patent rights, a work of the same nature must be achieved [...].

A final legal justification: the ownership of the invention by its author constitutes a well-established right, as each one of us is the owner of our mind's creations. Now, the well-established right arises from the very conception of the invention rather than from what shall be done later in order to prepare the use thereof, which is outside the particular field of the invention."

- P. ROUBIER – Le Droit de la Propriété Industrielle II – page 276

"Indeed, we believe that things got confused in the French doctrine. Many saw in the exception of personal possession a sort of revenge from the genuine inventor which would consist in adapting the American system and this is an inaccurate view. The "acquired right" referred to in this matter when speaking of the possessor does not relate to the right of the "first genuine" inventor but rather to the right of whoever, in the state of inventive competition with the patentee, has wanted to work the invention before taking out himself a patent. This working seemed worthy of consideration as it consisted in a "possession" which was probably not equal to the title but still granted some rights to whoever may invoke it."

- Report of the French Group of AIPPI on question 89 D Congress of Amsterdam 1989 – APPI Annuaire 1988/ page 128.

I - Basis of and reasons for the rule:

1) French law

§3 of the French Act recognizes a "prior personal possession" exception which requires the person claiming the benefit thereof:

. to have mere complete and specific intellectual knowledge of the subsequently patented invention
. but not to have utilized it or even to have begun to utilize it. The reason for that rule is fourfold:

1 An invention is inherently the result of a mental process.
Possession thereof therefore falls in the category of knowledge. The French system thus provides a sort of moderation of the "first filler" system,

2 Equity dictates the same result:
It has been objected that equity should not aid one who has refused to enrich the art by disclosing an invention which the patentee has agreed to disclose. That argument is in fact addressed to the very principle of the exception and not to the personal possession which must remain as secret as the prior use.

3 It would be poor legislative practice to subject the recognition of an exception to conditions involving the risk of destruction of the right to which it is proposed to make an exception.
Yet that is the risk resulting from the recognition of a "prior users" right, since use may in certain circumstances entail a disclosure destructive of the validity of the patent.

4 There is necessary parallelism between the exception and the right.
Since the grant of the right to the patent involves no necessity for utilization or for genuine preparations for utilization, it appears logical that the same be true of the personal possession exception.
Industrial development involves know-how extraneous to the patent that it seems logical not to require for the exception.

資料６－６－２

# フランスにおける先所有権制度に関する調査レポート

## 質問 (1) 先所有権を有することの立証手段について

### (i) 先所有権を有することの立証手段としてどのようなものがあるか

第 613 条-7 のもとでの先所有権は、文書、図面、証言など、事実を証明し、裁判官を確信させ得る民法で認められたあらゆる手段で立証することができる。本質的に内密な性質を有する (そうでなければ、先行技術となるはずである) とは別に、かかる立証手段は、二つの条件を満たさなくてはならず、所有した日と所有していた内容について確実に立証であるものでなくてはならない。当然ながら、所有を主張する者の氏名に関する証拠も提出しなくてはならない。

自然人又は法人にとって第 613 条-7 のもとでの先所有権による利益を享受することは極めて重要である。従って、必要が生じたときに、これらの所有者が、先所有による例外を認める判決を勝ち取り、特許権者が提起した侵害訴訟を退ける可能性をできる限り高めるためには発明の所有に関する証拠を「公的な」証明手段で立証することが望ましい。

「公的な」証明手段

通常の立証手段として、明細書と図面を同封したソロー封筒を国家工業所有権庁に提出する方法である。

しかしながら、次のようにソロー封筒を提出できない場合もある：

- ソロー封筒の厚みが (仕切られた 2 つの部分のそれぞれに 7 ページの書類を入れた場合に相当する) 5 ミリを超える場合。
- ソロー封筒に段ボール紙、ゴム、皮革、木材、ホチキスなど、封筒の穿孔を妨げるような硬い材料が同封されている場合。

発明を何ページもの図面で詳細に記載している場合には最初の制限が障害となる場合も多い。

また「公的な」証明手段には次の手段も含まれる。

- 執達吏への報告に明細書及び図面を添付する方法。
- 明細書及び図面を入れた封筒を公証人に提出し、公証する方法。

他方で、国家工業所有権庁に特許を出願し、公開前に出願を取下げた場合、これが発明を所有していたことの証拠となることは明らかである。とはいえ、我々としては、こうした方法が先所有について立証するための方法として「普及する」とは考えにくい。また、こうした方法は、あくまでも特許によって発明を保護することを目的とする特許制度の出

願手続の一種の「乱用」になりかねない。いずれにしても、こうした方法をとる場合には、所有していることを内密にしたい以上、特許出願が公開されることのないよう十分に注意する必要がある。さらに、出願日、出願内容、出願人の氏名に関する争う余地のない証拠とするために、出願を取り下げる前に、出願したままの状態の当該出願書類の「正式な写し」を国家工業所有権庁に請求することが望ましい。

我々の知っている限りでは、フランスでは発明の先所有の証拠とするためにこうした方法は使われていない。

他の立証手段

証拠を形成するための最も安価な方法は、創作者が明細書を同封した封書を自分宛てに書留で送り、これを開封したり、内容を変更したりせずに保管する方法である。この書き留郵便を利用した方法は、その保管状況に対する疑いを解消できれば、封書の日付と内容について証明する確実な手段となる。

特許関係の法律事務所で保管されていた明細書を、発明を所有していた証拠として採用した判例もある。また創作者が第三者に送付した書簡や送り状などの文書、また設計図や研究ノートなど、創作者の社内文書も、証拠として採用される可能性がある一方、裁判所が、こうした立証手段では日付、内容、あるいはその両方の証拠として不十分であると判断する危険性もある。

**(ii) 学説及び判例： (iv)以降を参照**。

**(iii) 先所有を有することの立証手段として用いられた証拠について、証拠能力の有無をどのように、又は何を理由に判断するのか**

前述のように、仮に日付及びその内容に確実性があれば、先所有の証拠としてどのようなものでも提出できる。

- ソロー封筒、
- 執達吏への報告に添付した明細書そして又は図面、または
- 公証人により公証された明細書そして又は図面

のみを証拠とした場合には日付には確実性がある。すなわち、ソロー封筒の提出日、執達吏への報告日、又は公証人が公証した日である。

このような場合には、残るは明細書及び図面の内容の確実性をめぐる問題だけである。

これ以外の立証手段によって証拠を提出した場合には、日付と内容の両方について、その確実性を証明しなくてはならない。例えば第三者に送付した書簡、送り状、及び文書の場合にこうした問題が生じる。

立証する内容については、第三者が後に出願した特許の対象となっている発明に関する

完全かつ正確な知識があったことを証明できることが要件となる。

**(iv) 学説**

- AIPPI 議題 89D（1989 年アムステルダム総会）に関するフランス部会の報告（AIPPI 年報 1988/V、124 頁）

「フランスの判例の例は、発明の単なる所有者に［先行する私的権利を根拠として］先所有による例外が認められた場合でも、これによって特許の価値が失われる危険性がないことを示している。フランスの判例では、主張されている先所有が必然的に私的かつ内密である点を考慮しており、従って外部の組織との公式なやりとりだけでなく、所有者の社内資料も証拠として採用し得ることを認める一方、日付及び内容に確実性があると見られる立証手段、また立証手段として社内文書を使う場合にはこれが誠実であることを示す手段しか認めていない」。

- P. MATHELY, Le Droit Français des Brevets d'Invention, page 351

「証拠の提出方法：

先所有は事実問題であり、従ってこれをあらゆる手段で証明することができる。立証手段に十分な確実性がありさえすればよい」。

- A. CHAVANNE & J.J. BURST, Droit de la Propriété Industrielle, page 252

「単なる知識では、権利を認めるための根拠として薄弱過ぎるため、単なる文書又は単なる証言を、任意の者が特定の日に発明に関する正確な知識を備えていた証拠として採用することは危険である。こうした危険性を取り除くためには、単なる知識以上のものを要求する必要がないだろうか。証拠に対して極めて厳格な姿勢をとることでこの目的を達成することができ、そのための最も妥当な手段がソロー封筒であろう。

いずれにしても、不正確な文書又は先所有権を主張する者の被傭者が作成した文書を先所有の証拠として採用することはできない。

これとは対照的に、発明が記載された書類を特許弁護士に渡した場合には十分な証拠となる。しかし、発明を公証人に提出するか、ソロー封筒を使えば、争う余地のない立証手段となる」。

判例

**- Case VAQUIER and VERON, receiver in this capacity v. LIESSE （1923 年 5 月 16 日サンス第一審裁判所判決、1928 年 12 月 12 日パリ控訴院判決、Annales de la Propriété Industrielle 1929, page 195-203）**

［判示事項］

- 侵害訴訟の根拠となった特許の出願前にその発明を私的に所有していた事実は、任意の立証手段により、これを立証することができる。発明を製造もしくは使用していなかった場合でも、私的所有が確実かつ明瞭であれば、その事実を引用することができる。特許の出願前に被告が設計し、被告の指示に従って実施した図面も証拠となり得る。
- 提出された事実それ自体に関連性及び蓋然性があり、侵害の容疑者による何らかの先所有の正当性の根拠となる場合には、裁判所は請求された調査を行わなくてはならない。

［事件の概要］

Vaquier 氏は肉挽き機に関する特許を 1915 年 9 月 30 日に出願した。彼はこの特許にもとづき、Liesse 氏に対する侵害訴訟を提起した。被告は、Vaquier 氏の特許の対象となっている装置を着想し、自らが作成した設計図に従って実施計画を作成するよう J 氏に依頼したところ、Vaquier 氏の友人であった J 氏は、装置の計画を Vaquier 氏に伝え、これにより Vaquier 氏が特許を出願することでその発明を盗用すること、その後に Liesse 氏が製作した装置を押収すること、Liesse 氏に対する訴訟を提起すること、Liesse 氏を侵害で有罪にすることが可能になったと主張した。

Liesse が私的所有を申し立てたのに対して、Sens 大審裁判所は Liesse が発明を公然と所有していなかったこと、また結局はいかなる措置も製作しなかったことを理由にこの主張を斥けた。

さらに同裁判所は、Vaquier が特許を出願する以前の段階において、Liesse には計画及び図面しかなかったとする主張にもとづき、Liesse が自らの私的所有を立証するために請求した調査を命じることを拒絶した。

こうした判決に対し、Liesse はなかんずく、Vaquier の開始した訴訟が不当であることを理由に控訴し、再び発明の私的所有を主張し、調査によってこれを証明したいと主張した。

控訴院は、ある発明を私的に所有していたとみなされるためには当業者がその対象を実施できる程度にこれを設計し、その計画と図面を準備すればよく、この点については一般的に認知されていると述べた。

その上で、控訴院は、食肉処理業者向けの装置を製造・販売する専門業者であった控訴人 Liesse の場合がまさにこれに該当すると判示した。Liesse は何年も前にこの発明を着想し、自分の図面にもとづいた実施計画の作成を第三者である J 氏に委託した。J 氏は、その後これを不正に Vaquier 氏に伝達したところ、Vaquier 氏が問題の特許を急いで出願したことを認めている。

**- Case ONDE and GUERIN v. Sté An. SAVIEM（1996 年 12 月 1 日セーヌ大審裁判所判決、Annales de la Propriété Industrielle 1967, pages 268-271）**

［判示事項］

特許発明を再現するための計画が存在し、創作者がこれに日付を記入、署名し、この計画の信憑性を誰も**疑わない**場合には、侵害訴訟の対象とされた者が、引用された特許の出願前に発明を所有していた事実の証拠となる。

［事件の概要］

Onde 氏及び Guérin 氏は、1955 年 5 月 3 日に出願され、1956 年 7 月 16 日に特許された「自動車用パワー・ステアリング」という表題の発明のフランス特許第 1,125,584 号の所有者である。特許権者が Saviem 及び Westinghouse の両社を特許侵害で訴えたところ、両者は主にこの特許が無効であると主張した。

Somua 社の権利を全面的に継承した Saviem 社は、副次的に、Somua 社の研究部門が 1954 年及び 1955 年に計画書を作成していたため、出願人が特許を出願する前に当該発明を同社が所有していたと主張した。その上で、Onde-Guérin 特許の前に Somua 社が JL 17 タイプのトラックに装着する目的で出願人の装置と類似の装置を設計していたことを立証するために訴訟手続の過程で様々な計画書を提出した。

裁判所は、「JL 17 Somua シャーシー用パワー・ステアリング・プロジェクト - 1954 年 6 月 14 日」と記載され、署名された計画書が、ステアリング・バーの外側にアクチュエータがあり、その下にあるディストリビューターを支援するようなサーボアシスト・ステアリング装置を扱っており、従ってこの計画書が、Onde 氏及び Guérin 氏の利用しているものと全面的に同等な仕組みを示していると認定した。Onde 氏及び Guérin 氏は、Saviem 社がこの計画書に記載した日付の信憑性に異議を申し立てたものの、裁判所は、争点となった計画書の署名が本当に創作者の署名であることを明確に証言する創作者他 2 名の証言があり、記載されている日付及び情報を裏付けていると認定した。

従って裁判所は、Saviem 社が先行する私的所有の証拠を適正に提出したと判示した。

註： いずれの判決も、1968 年法が制定されることで先所有権規定がフランス法に導入される前に出されたものであるが、先所有の立証手段という点ではその後の判例法と一致しているように見える。

また RIGOT v. JACQUET and ROY, Civil Tribunal of Lyons, March 17, 1926 及び質問 (3)(v)以下で言及する Court of Lyons, March 31, 1927 も参照。

### (v) 先所有の立証について定めたガイドラインや規則は存在するか

存在しない。前述のように、先所有を証明するためには事実を証明するために民法の下で許される一切の立証手段が利用できるため、判例は、先所有を主張する人々が裁判所に

様々な証拠を提出した事例を示している。

## 質問 (2) 先所有権を有することの立証手段における記載・開示内容

### (i) 発明の技術範囲をどのように記載・開示すればよいのか

最近の法理論及び判例のほとんどが、発明に関する知識があるだけで先所有を認める反面、その発明について完全な知識があったことの証拠を提出しなくてはならないと考えている。その場合の完全な知識とは完全かつ正確な知識を意味する。

提出された証拠に特許の対象となっている発明の実質的な要素が含まれていれば、これが証拠として採用される。

逆に所有していた対象が単なるアイデアにとどまる場合には先所有権が認められない。アイデアは特許法で定めた要件を満たさないため、発明ではないからである。

判例は、発明の完全な知識という概念を解釈し、まだ試験段階にある者、あるいはまだ予備的な研究しか行っていない者に先所有の利益を認めることを否認し、さらに、発明の所有が完全かつ完成していなくてはならない、すなわち、仮に所有者が発明をまだ実質的には実施していなかった場合でも、その発明を遅滞なく実施し得る状態にあったことを立証できなくてはならないと述べた。

ただし、判例では所有者が「その発明を実施し得る」と認定しているものの、このことは必ずしも発明に関する完全な知識があったことを立証するための要件ではなく、単に事件の状況に照らして発明を実施する能力があったことを述べたものに過ぎない。

従って、フランス法のもとでは、先所有者に対して特許の出願要件である発明の工業的特徴、そして発明の十分な記載よりも厳しい要件が課されることはない。

実際問題として、発明の「完全な知識」の意味は、判例や、先所有の対象に関する証拠が適切に提出されたかどうかの分析を裁判官が行う過程で決定される。

こうした点に関連して、古い判例 (Société d"Electro-chimie v. Société des usines de Rioupéraux. Grenoble Civil Court, February 22, 1912, summarized in Annales de la Propriété Industrielle 1912, pages 93-94, full text of the decision unpublished) が参考になる。その中で裁判所ははっきりと次のように述べている：

「個人所有を構成するためには特許された方法の不完全な知識では不十分である。知識が不完全な場合とは、なかんずく、私的所有を主張する者が、特許の出願時にまだ開発試験段階にあり、有形な装置を設置することも、特許された装置又は方法の工業的な実施方法についてまだ正式には決定できなかった場合である」。

これに関連する判例としては、他にも調査票が「既に知っている情報」として言及している次の判例がある：

- 発明の完全な知識に関する証拠が提出<u>されていない</u>と裁判官が判断した判例：

- Case BERTONCINI v. SAGE, Tribunal of First Instance of Marseille, March 14, 1979

侵害訴訟の被告は原告の特許出願前に当該発明に関するソロー封筒を作成し、提出していた。

ところが、ソロー封筒にはその発明の (特許により保護されない) 結果が記載されていた一方、こうした結果を得るために用いる手段を極めて簡略に、3 行しか記載していなかった。さらに、封筒に同封されていた図面が簡略であったため、裁判所は、これにもとづいてその方法を使うための正確な条件について決定できないと判断した。

その結果、裁判所は、被告が発明の先所有の証拠を提出していないと判断した。

また以下の<u>判例</u>という見出しで取り上げた事件 SARL Ets POTEZ v. Sté An. AIRFLAM における裁判官の「発明の知識」に関する解釈も興味深い。

- 発明の完全な知識に関する証拠が提出されなかったと裁判官が判断した判例：

- Case Laboratoire INNOTHERA v. Laboratoires DOMS-ADRIAN, Tribunal of first Instance of Paris, March 9, 2001

裁判所は、被告 DOMS-ADRIAN が製品の 100 分法による製法を保有し、その錠剤を製造するための工業的な製法を受け取っていた以上、これを使用することもできたため、原告の特許出願前にその発明に関する完全かつ正確な知識を備えていたと述べた。

**<u>(ii) 学説</u>**

- P. MATHELY, Le Nouveau Droit Français des brevets d'invention, page 299

「発明について所有する知識が正確かつ完全なものでなくてはならないことは疑う余地がない。

発明のアイデアにとどまった場合や、これついてまだ研究もしくは試験していた場合には、先所有を主張するには不十分である。

先所有者とされるためには、その発明に関する完成された着想がなくてはならず、この着想には発明を構成するすべての要素が含まれなくてはならない。

この要件を特許用語で説明すれば、先発明者が、出願すれば法第 14 条 a 項に照らして十分であるような発明の記載を所有しなくてはならないことになる」。

<u>判例</u>

**- SARL Ets. POTEZ vs. Sté an. AIRFLAM（1996 年 11 月 7 日パリ控訴院判決、Annales de la**

**Propriété Industrielle 1967, page 53**）

［判示事項］

個人所有は、法により 1) 特許の対象と私的所有の対象との類似性が明瞭に立証され、2) 私的所有を主張する者が、研究及び試験段階にはなく、発明を実質的には実施していなかったとしても、少なくともただちにそうできる状態にあった場合にのみ、その程度に応じてしか認められない。

計画書から判断して、私的所有を主張する者の装置と特許された装置とが異なる場合、私的所有は立証されない。

［事件の概要］

Airflam 社は、1958 年 5 月 2 日に出願され、1959 年 5 月 19 日に特許を付与された「タンクを備えたキャブレター及びサーモジェネレーターの改良」に関するフランス特許第 1,195,532 号を所有する。

同社では、この特許により、「ジェネレーター・フィード・タンクがこの装置の一方の側壁を構成し、このタンクが記載した実施例に応じてデータの側面に適用したエンボスの形状により構成されるような発明が保護される」と主張した。

Airflam 社が提起した侵害訴訟の被告となった Potez 社は、特許の無効を主張し、併せて 1953 年 1 月 27 日の日付が記載された計画書第 4000 号にもとづいて Airflam 社の発明を私的に所有していたと主張した。

この私的所有と特許発明との一致度についてみた場合、「計画書第 4000 号」によれば、Potez 社が設計した装置の場合には、タンクが装置の壁面の一部を構成せず、むしろケーシングに挿入された形になっていた。これとは逆に、特許発明の場合には、タンクが装置の壁面の一部となっていた。

このため、裁判所では、計画書第 4000 号に記載された装置と、Airflam 社がクレームに記載した装置とが、類似であることを Potez 社が立証していないと判断した。

その結果、裁判所は、上記の［判示事項］に記載した先所有のポイント 2) について検討せずに、こうした所有を示す証拠が提出されていないと判示した。

**(iii)** 先所有権を有することの立証の際、具体的に、発明の所有をどう証明しているか

例えば、発明者の氏名、先所有を主張する当事者がその発明を認識するようになった経緯、日付 (及び時間) などをどう証明しているか。

- 発明者の氏名

先所有を主張する者は、自らがその発明を善意で所有した証拠を提出しなくてはならな

い。

先所有を主張する者が発明者である場合には、ソロー封筒の申請者であるか、上記の質問 (1) への我々の回答で言及した他の公的な証明手段の名義人であるか、その者の氏名が先所有の証拠となる文書、例えば図面に明記されている場合に証拠となり得る (上記の質問 (1) への我々の回答を参照)。

所有を主張する者が発明者から発明を受け取った場合には、所有の事実を証明し、同時に発明者と所有を主張する者の両方の氏名を証明する文書を提出しなくてはならない (下記の質問 (3) (iii) への我々の回答を参照)。

- 先所有者がその発明について知るようになった経緯又はその手段

先所有者は発明を「善意で」所有しなくてはならないため、この問いは重要である。先所有者が発明者であるか、発明者から発明を正当に受け取った場合がこれに該当する (下記の質問 (3) (iii) への我々の回答を参照)。

いずれにしても、発明を所有するに至った状況を明確に証明しなくてはならない。

- 所有した日

所有日がこうした所有を立証するために必要な二つの条件の一つであることについては既に説明した通りである。

この日付は確実に立証しなくてはならず、公的な証明手段を採用していない場合には、こうした日付の記載されている図面、書簡、宣誓供述書など、あらゆる文書の日付を考慮しなくてはならない。ただし、当然のことではあるが、様々な証明手段に記載されている日付が一致しなくてはならない。

**質問 (3) 先所有権の効力が及ぶ範囲**

**(i) 先所有権の効力が及ぶ範囲と発明の技術的範囲の記載・開示内容との関係はどのようになっているか**

**A/　記載・開示された技術的範囲そのものが、先所有権の効力が及ぶ範囲か**

第 613 条-7 では、所有者が特許の対象となっている発明を所有しなくてはならないと定めている。

この場合、二つのポイントについて検討しなくてはならない：

1/　どの要素を比較すべきか

2/　同一の場合のみか、それとも均等な場合も認められるのか

1/　比較すべき要素は、所有の対象と特許の対象とである。

所有の対象は純然たる事実問題であるため、所有の対象とは、所有者が例えばソロー封筒などの手段により十分に立証できる発明の内容である。

特許の対象は法律問題であるため、特許クレームに記載された発明の範囲を判定することがポイントになる。

従って次のようになる：

- 特許の出願日を基準にして、所有が有効に構成されるかどうかを判定する。
- 特許が付与されたクレームの最終版を基準にして、所有の対象と発明の対象とが第613条-7に照らして本当に関連性があるかどうかを判定する。

こうした考え方をする根拠は第615条-4である。この規定は、特許が付与されるまで、すなわち特許クレームが最終的に確定するまで、裁判所が侵害訴訟について判断を下してはならないと定めている。また、この判断を下す際には訴訟において被告が侵害を否認する根拠として提出した先所有を理由とする一切の例外について考慮しなくてはならない。

2/　同一の場合のみか、それとも均等な場合も認められるのか

この問いに答えるためには、判例に見られる第613条-7に関する裁判所の解釈に言及しなくてはならない。

一方で、裁判官が所有の対象と特許の対象が同一であるかどうかを調べ、同一であると認定した場合に先所有権を認めた判例もある。

しかしながら、完全に同一ではない場合でも、先所有権が否認されなかった例もある。特許発明の対象全体ではなく、特定の要素、つまり特許クレームのすべてではなく一部を所有していた場合、所有の対象と特許の対象の両方に重複している要素に限定して所有の効果を認めた例がある。

特に SARL EUREXIM v. SARL SOCIETE YASFO (Tribunal of First Instance of Paris, September 4, 2001) がその好例である。

この判例において、裁判官は、特許が対象としている実際の技術を所有しなくてはならず、発明に関する完全な知識がなくてはならないことを明言したうえで、被告が原告の特許発明を所有していた証拠を提出したと判断し、1996年10月10日に出願された原告の特許第9612365号の対象となっている発明を被告のYASTOが1995年4月から所有していたことを認定した。

裁判官はこうした判断を下すにあたって、特許クレームの対象となっていた製品を比較し、特許のクレーム1の記載が特許を特徴づける本質的な部分であると認定したうえで、先所有とクレーム1とが同一の製品の組成を対象としていると述べた。

また裁判官は、YASTOの立証した先所有を原告の特許のクレーム3、5、13、14、15、16、及び19には適用したものの、1995年時点のYASTOの製品がクレーム2及び12の特性を再現していなかったためにこれらのクレームには適用しなかった。

その結果、裁判所は、YASTO が上述の制限内において EUREXIM の特許発明を先所有していたため、クレーム 1、3、5、13、14、15、16、及び 19 については、これを理由とする侵害訴訟が認容されないと判示した。

なお、クレーム 1 及び 12 についても、有効であるものの、YASTO がこれを侵害していないことが宣言された。

他方で、所有の対象と特許の対象とが全面的に同一である必要はないと思われる。その理由は、裁判所が特許の対象の均等物を先所有していたことを立証する証拠を採用し、これに第 613 条-7 を適用した例があるからである。特に PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE (Tribunal of First Instance of Paris dated July 2, 1976) がこうしたアプローチを採用している。

この判決において、裁判官はまず、先所有を主張する者が、特許により保護される発明と均等な発明を所有していたことを示す証拠を明白に提出しており、従って先所有が有効に構成され、これは事実問題であると宣言した。

さらに、この判決には、第 613 条-7 に従って先所有権を付与する場合の均等物を認めるかどうかの問いに (間接的ではあるが必要な程度に) 肯定的に答えている。

加えて、この判決では、特許された方法の均等物を先所有していた場合、所有者に対して所有の対象となっている発明よりも特許の対象にはるかに近い方法を実施することを認めたため、さらに踏み込んだ内容となっている。裁判官が、その後所有者が実施できる態様を所有した内容に制限しなかったためである。

その結果、先所有権のこうした側面にも均等論が適用されると考えられる。

フランスの裁判所が、特に侵害の有無を判定する際に、主に次の文脈で均等論を適用している点に注意したい：

1) 技術的に均等な手段の定義

二つの手段の構成又は構造が異なるにもかかわらず、同じ結果又は類似の結果を得るために同じ機能を果たしている場合には、技術的に均等だとみなされる。

クレームの要素と交換又はこれを代替し得る技術的に均等な要素が、クレームの文脈に照らして置き換えられる要素ともっぱら同じ機能を果たさなくてはならない。

2) 均等論侵害

特許性の観点で均等物に置き換え得るクレーム要素の文言の範囲にクレームが制限されない場合、上述のように定義した技術的に均等な手段は侵害とみなされる。

判例はそれ以後、侵害と先所有権の両方について、均等論の立場に立って判断を下している。

**B/　実施態様の変更 (拡大・減縮を含む) は認められているか**

この設問は、特許の出願日以降に所有者が発明をどのような態様で実施できるかを問うものであろう。つまり、その後の実施態様が先所有の対象とされた実施態様と同一でなくてはならないのか、それとも別な実施態様も認められるかどうかである。

この問題については、先所有を根拠とする場合に実施態様を変更・拡大できるかどうかに関する質問 (3) (vii) への後述した回答で検討した。

さらに、上述の判決 PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE がこの問いに答えていると考える： すなわち、裁判官はその後の実施態様を先所有した内容に限定しなかった。

**C/　記載が不明瞭な場合にはどうなるか**

この問いは上記の質問 (2)「先所有権を有することの立証手段における記載・開示内容」に含まれ、先所有を主張する者が提出した所有に関する証拠の関連性に左右されると考える。

**(ii) 学説**

- C. LE STANC, Juris-classeur Brevets fascicule 4620, page 9

「均等物も個人所有を構成し得るという考え方に対し、特許権者の排他的権利の例外となるこうした個人所有を厳格に監視し、同一ではない限り所有を認めるべきではないという考え方を支持したい。しかしながら、一方で特許権者の権利それ自体が取引及び産業の自由に対する例外であること、また何よりも、もう一方で、均等物による侵害であっても、均等物を先所有している場合には、論理的には罪を問えなくなる点も考慮すべきである」。

- J. FOYER & M. VIVANT, Le Droit des Brevets, page 319

執筆者は、均等による先所有について認めるためには、先所有［実施の開始によって完成された知識］について認定した上でなお、いくつかの要件を満たさなくてはならないと考えている。特に特許の対象となっている発明でなくてはならず、いくつかの判例によれば、所有の対象と発明とが (技術的に) 均等であればこうした条件が満たされるという。

**判例**

調査票の「既に知っている情報」ではこれに関連する判例に言及している。

**(iii) 先所有権を主張する者が、特許権者から発明をした場合、先所有権の主張は認められるのか**

この質問は、「発明を善意で所有した者はその発明を実施する私的権利を得る」と定めている第 613 条-7 に関するものである。

同条では、より限定された「発明者」という語を使っていない点に注意する必要がある。

法理論及び判例では、第 613 条-7 を次のように解釈している。

- 該当者は、発明の最初の創作者、さらには発明の独立した創作者でもよく、つまり発明者は一人でも複数でもよい。

- 該当者は発明者から発明を受け取った者でもよい。

- しかしながら、第 613 条-7 では「所有者」が善意で発明を所有しなくてはならないと定めているため、所有者は発明者から発明を正当に取得しなくてはならない。

重要な判例である in Re. Société Laboratoire INNOTHERA vs. Société des Laboratoires DOMS-ADRIAN (Tribunal of First instance of Paris, March 9, 2001) は次のような状況にあったため、その好例である：

研究所 INNOTHERA が 1994 年 9 月 23 日に出願したフランス特許にもとづいて同研究所が侵害訴訟を提起したため、研究所 DOMS-ADRIAN は、自らに第 613 条-7 のもとでの先所有の例外を認めるよう請求した。

裁判所は次の点が立証され、これについて争いがないと述べた：

- 研究所 DOMS-ADRIAN は、ビタミン・カルシウムを伴ったカルシウム・ベースの製品の種類を増やすために、こうした製品を持っている研究所を探した。

- Iprad という名称の企業が 1994 年 7 月 4 日に錠剤 Calciprat D3 を製造するための 100 分法製法と工業的製法を被告に提案した。

- INNOTHERA が特許を出願した後も、Iprad 社には先所有権があると認定された。

また裁判所は、1994 年 9 月 23 日時点で研究所 DOMS-ADRIAN には発明に関する正確かつ完全な知識があったと述べた。同研究所は 100 分法製法を所有しており、またこれを販売できる状態にあり、特許が出願される前に Iprad 社からこの錠剤を製造するための工業的製法を何の制限もつけずに伝えられていた。

その結果、裁判所は発明の創作者である Iprad 社から発明を正当に受け取った研究所 DOMS-ADRIAN に私的所有による例外を認めた。

他方で、「所有者」が悪意で発明を所有した場合には先所有権が認められない。これは、例えば所有が発明を詐欺的に盗用した結果であると考えられる場合である。

特に特許権者から詐欺的に盗用したことによる詐欺的な所有がこれに該当する。例えば、発明者の同業者の一部を構成する者が、発明者に内密で情報を入手し、この知識を利用して発明者の特許出願日以降に先所有権を主張しようとした場合である (Re PETIT v. ROUILLON, Paris Appeal Court, April 13, 1878)。

所有者が発明者から発明を正当に譲り受けた証拠を提出できない場合も同様である。裁判所も判例 (Re BOBAULT and MIDIS-NETTOBUS v. ALVAN BLANCH FRANCE, ONET and PRODIM, Tribunal of First Instance of Paris, January 15, 1992) においてこうした判断を下している。この事件の「所有者」は発明者から機械を製造するための情報を入手し、これがその後、企業の名で出願された特許の対象となり、特許にはその企業が発明者であると記載されていた。裁判所によれば、「情報が伝達された日に発明者が発明に有すると主張するところの (発明を保護する特許を自己の名前で出願する権利をも含めた) 権利を放棄した証拠が提出されていない」。

その結果、裁判所は、被告が誠実に先所有した証拠を十分に確実な形で提出していないと判示し、第 613 条-7 にもとづいた例外を否認した。

この判決では、被告が製造図面を実施し、特許の対象となっている発明を製造したときに発明者の請負業者として行為したかどうかという点がかなりあいまいにされており、裁判官は当事者が提起したこうした問題について考慮しなかった。

これは所有者が後に特許出願した者との契約関係にあったために発明を所有するに至った場合である。

例えば一方の当事者が本人の代わりに研究又は調査を行う一方、その成果に関係する一切の権利は本人が受け取るような研究調査契約の場合がこれに当たる。このような契約では、研究又は調査を行った当事者には主に 3 つの義務がある。

- もう一方の当事者、すなわち本人に情報及び発明を伝える義務。
- 第三者に情報を開示しない義務。
- 情報／発明を保護するために自分の名で特許を出願しない義務。

発明を保護するために特許を出願する権利をも含めた調査研究の成果に対する一切の権利が本人に帰属する以上、他の当事者が当該発明に関係する特権を利用し、なかんずく本人が当該発明について後に特許を出願した場合に先所有権を主張することは正当ではないと考えられる。

同じことが雇用契約、特に最初から雇用者に帰属するいわゆる職務発明の場合にも当てはまる。この場合も、雇用者が発明を保護するために後に特許を出願した際に被傭者に先所有権を認めることは正当ではないと思われる。

Mr. EIDMANN/v. SA STRULIK, Mr. STRULIK and SARL STIK INDUSTRIES (Tribunal of First Instance of PARIS, May 31, 2000) の分析も上述の方針にもとづいてなされたため、裁判官は、MEALIK 社 (新名称 SA STRULIK) が特許権者との契約関係にもとづいて発明を取得した以上、同社に第 613 条-7 が適用されないと判示した。

註： この事件において、裁判官は同時に、少なくとも訴訟の対象となった二つの特許のうちの一つについては、特許の対象となる所有の内容に関する証拠が十分な形で提出されていないと判示し、パリ控訴院は後者の理由にもとづいてしか第 613 条-7 を適応できないと

したこの判断を支持した (Paris Appeal Court, March 17, 2004)。

**(iv) 学説**

第 613 条-7 の「所有者」と「善意」の概念をめぐるこうした解釈に対する異論は見られない。

例えば、次のような議論がされている。

- P. MATHELY, Le Nouveau Droit Français des Brevets d'Invention, p. 300

「先所有者が誠実であることが唯一の要件である。法律がこうした要件を明示的に義務づけていることがそのまま根拠となる。自ら発明を行ったが、その創作者からこれを正当に受け取った場合、その先所有者は善意であるとみなされる。これに対して、先所有者が第三者の名称で、もしくは詐欺的に発明を所有した場合には、そうした所有は支持されない。例えば発明が秘密であることを認識していた者、もしくはこうした秘密を発見した者、もしくは第三者から不当に情報を得た者がこれに該当する」。

- P. ROUBIER, Le Droit de la Propriété Industrielie II, page 300

「d) 最後に、発明の先所有について考慮しなくてはならないのは、先所有が善意でなされた場合のみであること間違いない。詐欺を原因とする場合にはこうした主張を許してはならない (fraus omnia corrumpit)。詐欺的行為は権利の基礎とはなりえない。

(中略)

詐欺的な所有とは、要するに特許の出願前に特許権者から発明を不法な盗用したか、詐欺的な盗用したために、その発明を所有するに至った場合である」。

判例

調査票の「既に知っている情報」ではこれに関連する判例に言及している。

我々の知る限りでは、裁判官が状況に照らしてあくまでも両当事者間の特別な契約関係の結果として発明者から発明を受け取り、所有するに至ったと判断し、こうした理由にもとづいて先所有を主張する者に先所有権を認めなかった判例は M. EIDMANN v. SA STRULIK and al. のみである。

(v) 先所有権の移転・譲渡が可能であるか？また、子会社、部品供給者、取引先、出資者等、先所有権者と移転先との関係は？

本質問は、先所有権に係る特許の出願日の後に先所有権の移転が行われる場合に関する

ものであると理解する。

第 613-7 条は、先所有権の移転はそれが属する営業、企業若しくは企業の一部分とともにのみ移転することができることを定めている。

これは 1996 年 12 月 18 日の法律 96-1106 号により規定されたものであり、以前の文言は単純に先所有権はそれが属する企業とともに移転することができると規定していた。

本条が規定しているのは、先所有権の譲渡についてのみであるのに対し、本質問は「本権利が有する私的性質にもかかわらず、先所有権者は先所有権に係る発明の実施に他の者を関与させることができるか」という点も問うものである。

1. 譲受人

ここでは２つのケースを検討する。第一は、もともとの先所有権者が個人の場合であり、第二は法人の場合である。

a) 先所有権者が私人の場合

先所有権者が当該特許の出願日において個人事業者であった場合（すなわち，産業活動を行っていた場合）は、状況は簡単である。しなわち、かかる個人は自らの先所有権を当該事業を相続する相続人に移転することができる。

かかる個人事業者が自らの事業を企業に移転する場合には、先所有権もまた事業とともに移転されることになる。

上記の場合、個人事業者は（事業移転後は）先所有権による利益を受けることはできない。

では、先所有権者たる個人が自らでは何らの事業又は産業活動も行わない個人発明者であった場合はどうであろうか。

先所有権により発明の実施が正当化されるのはかかる実施が事業の枠組みにおいて行われる場合のみであることは明らかであるから、したがって第 613-7 条の規定する私的権利として先所有権は、権利者が当該特許の付与後においてそれを自らの事業ととも移転することができ、かつ譲受人にその事業を行わせることができるときにのみ、その効力を失わない。

一方、第 613-7 条が先所有権の移転に関して掲げるいくつかの例を考えるならば、かかる個人発明者が自らとは何の関係もない企業に対し先所有権を移転するのは認められないように思われる。

b) 先所有権者が法人又は企業である場合

先所有権者が法人又は企業であるり、先所有権者たる企業が別の法的形態の企業に改組される場合には先所有権を承継することができる。

また、先所有権者たる企業が合併される場合でも、先所有権を合併後の企業に移転する

ことは認められる。

ひとつの企業が分割され複数の企業になる会社分割（スピンオフ）の場合には、先所有権はそれが属する事業に移転されることになる。

しかし、先所有権者たる法人がその事業のすべてではなく資産の一部のみを別の企業に移転するような場合にはより微妙な問題となるだろう（資産の一部譲渡の場合)。

この問題は、1996 年 12 月 18 日法が導入される前、まだ先所有権の移転は企業とともに行われるときにのみそれを行うことができるとの文言を第 613-7 条が採用していた時点から論じたれていた。これに対し、一部の論者は、移転される資産がひとつの完全な活動部門を構成するすべての要素（当該部門のすべての資産と負債）に係るものであるときには、資産の一部譲渡であっても、それとともに先所有権を移転でできるとの見解を示していたが、それに反対する意見もあった。

1996 年 3 月 13 日の JARDILLIER v. JARDODY におけるパリ控訴院は前者の立場を採用した。

第 613-7 条の現在の文言は、1996 年 12 月 18 日の法律 96-1106 号により、「世界貿易機関協定を適用することにより知的財産法典を改正する」ものとして導入されたものである。「世界貿易機関協定」とは、より具体的にいえば TRIPS 協定である。

同法は、特許権者の意志によるのではない実施許諾に関して「他の使用は、当該他の使用を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」ことを定める TRIPS 協定第 31 条(e)を参照し、「営業」及び「企業の一部」との概念を導入することにより第 613-7 条を改正するものであった[訳注]。

「企業の一部」という概念自体は、特に資産の一部譲渡に関する場合は、様々な形で解釈できるようにも思われるが、国民議会（フランス議会の下院に相当）に対し提出された 1996 年 12 月 18 日法に係る報告書では、企業の一部の移転という概念は、企業の強制清算に関する 1985 年 1 月 25 日の法律第 85-98 号（商法第 621.83 条）にしたがって解釈されるべきであると提案している。同法では、「企業の一部」という概念を「一又は複数の完全かつ自立的な活動部門を構成するすべての要素」であるとしている。

したがって、1996 年法による改正の前後を問わず、この問題に関して重要なのは「企業の一部の譲渡はひとつの活動部門全体に係る譲渡であるかどうか」ということであるように思われる。これに対する答えが YES の場合には、当該活動部門に属する先所有権も譲受

---

[訳注] 第 613-7 条の英訳は「Any person who, within the territory in which this Book applies, at the filing date or priority date of a patent was, in good faith, in possession of the invention which is the subject matter of the patent shall enjoy a personal right to work that invention despite the existence of the patent.
The right afforded by this Article may only be transferred together with the **business, the enterprise or the part of the enterprise** to which it belongs.」（フランス政府 HP の http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/cpialtext.htm に掲載されている訳文）とされていますが、本文中の本段落の説明（特に、上記には訳出してませんが「goodwill (i.e.- business)」との説明）に鑑み、かつ、TRIPS 協定第条 31 条(e)の公定訳（「他の使用は、当該他の使用を享受する**企業（enterprise）**又は**営業（goodwill）**の一部と共に譲渡する場合を除くほか、譲渡することができない」）にあわせ、「business→営業」「enterprise→企業」「part of the enterprise→企業の一部」としました。

人に合法的に移転することができる。

同一企業グループに属する複数企業による先所有権の確保

営業等の移転を伴わない先所有権の単独移転は禁じられていることから、同一企業グループに属する複数企業が先所有権を主張したい場合には特別な注意が必要である。たとえば、A社の研究開発部門がある発明を行いそれを所有しており、さらにその発明は同一企業グループに属する別の企業B社にも使える可能性のあるものだったとする（両社はともにフランス国内に所在しているとする)。この場合、第三者がその発明に対する特許出願を行った場合でもB社にも先所有権が認められるようにする必要が出てくる。

これに関してソロー封筒の提出を行う場合には、ソロー封筒の提出を両者の連名で行い、さらに、ソロー封筒提出時においてB社は当該発明の内容を完全に認識していた旨を証明するものとなるA社からB社へのレター又は共同名義の報告書等の文書を最低でも当該ソロー封筒中に封入しておくことが勧められる。

あるいは、同一の内容を有するソロー封筒を2通作成し、各社がそれぞれ一通ずつを同日に提出するという方法もある。

公証人又は執達吏に封筒を提出する場合、あるいはその他の方法により先所有を立証する場合にも同様の注意が必要である。

もちろん、第三者による特許出願日より前の時点においては私的に所有される知識（すなわち発明）は単に営業秘密であるに過ぎず、したがって、それは誰にでも与えることができるし、同じ企業グループに属する企業同士で交換することもできる。

なお、かかる問題が生じるのは、フランス法においては企業グループはひとつの法人を構成するものとは認められず、それに属する個々の企業が独立した法人格を保有することになるからである。

2.　その他の者

これに関しては、下請に対する移転の場合と販売業者や使用者への移転の場合の2つのケースを検討する必要がある。

A/　下請業者

製品製造の全体又はその一部が下請業者に委託され、下請業者は委託元による指示又は委託元により与えられた仕様書にしたがって製造作業を行うというケースも少なくはない。

かかる委託元が先所有権者であった場合、その先所有権は委託先たる下請業者にも及ぶのであろうか。

これに関しては学説も分かれており、またこれに関する判例もまだ存在しない。

しかし、特許侵害事件における下請業者の取扱いを参照することにより、この質問に対する回答を見出すこともできるだろう。フランス法の下では、下請業者が侵害製品の本質

的ではない要素のみを製造していた場合においては、下請業者は特許を侵害するものではなく、下請業者の責任が問われることはない。

一方、本質的な要素を製造していた場合には、先所有権による利益を受けることができないとすれば、かかる下請業者は特許侵害に問われることになる。

これに関する判例はまだないが、多くの論者は、先所有権者との契約の下で製品製造を行っていることを理由として下請業者は先所有権による利益を享受することを認めるべきではないとの見解を示している。

だが一方で、かかる学説を採用した場合には先所有権が有効性を持たない権利ともなりうることから、そもそもの先所有権者のために対して行われる製品の製造についてのみ、下請業者にも先所有権による利益を認めるべきであると主張する者たちもいる。

B/ 販売業者や使用者

先所有権者自身が特許製品を製造しそれを直接に消費者に販売することにより特許を実施する場合には、かかる活動のすべてが先所有権により正当化されることになる。

では、製品が消費者に直接販売されるのではなく、仲介業者や販売業者、あるいはそれを使用して事業を行う者に対し販売される場合はどうであろうか。

第 613-7 条は、この問題に関する何らの回答も提供していない。

しかし、論理的に考えるなら、また公平性の観点からみれば、先所有権をあまりに限定的に解釈すべきではなく、先所有権者により合法的に製造された製品に関しては、その後にそれを販売する行為及び使用する行為にも先所有権による保護が及ぶと見なされるべきである。

**(iv) 学説及び判例**

譲受人

- P. ROUBIER – Le Droit de la Propriété Industrielle – page 180

「とはいえ、所有者としての権利は譲渡・移転できないものであるだろうか。先所有権はそれほどまでに厳密に私的（個人的）な権利なのであるだろうか。（中略）発明の(先)所有者たる企業はほぼ確実に第三者をその実施に関与させることができるが、しかし、かかる企業は、その発明を活かすことができるような形でその発明を自らの法人資産の一部とするのでなければならない。同様に、かかる企業は自らが発明した方法を譲渡することができるが、それと同時に当該発明の実施に係る事業をも譲渡しなければならない。つまり、当該方法発明により利益を受ける第三者は当該特許の出願日以前の時点でそれを所有していた者の真の意味における譲受人であり承継人であるような形でかかる者との人的かつ直接の関係を有する者であることを条件として、先所有権の譲渡を行うことも可能である。」

- AIPPI 議題 89D（1989 年アムステルダム総会）に関するフランス部会の報告（AIPPI 年報 1988/V、127 頁）

「- その資産及び負債とともに企業の全体を譲渡した場合には、当然ながら、その結果としてかかる例外（先所有権）も譲渡された企業を何らかの形で継続する購入者に移転されることになる。

- それに対する解決策はそれほど明白なものではないように見えるが、私的な所有（先所有権）は、それが属する部署又は活動部門の全体とともに移転できることが認めなければならない。」

<u>下請及び販売業者</u>

- P. MATHELY, Le Nouveau droit des Brevets d'Invention, page 354

「その効力が小売業者や使用者に及ばないのであれば、かかる例外（先所有権）は無駄で無益なものになってしまう点を考えなければならない。（中略）

特許製品を製造し販売する権利が先所有権者に認められるのであれば、それを販売業者に再販売させる権利も認められなければならない。（中略）

少なくとも当該発明がそれによる製品をその当然の使用者と結びつけるものである場合には、使用者に関しても同様のことがいえるだろう。」

- A. CHAVANNE & J.J. BURST, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1993, page 252

「さらに、先所有権の有する私的な性質は先所有権者が下請を使うことを禁じるものであるだろうか。これに答えるのは容易なことではない。しかし、委託元に代わり作業を行うだけの下請業者は本件においては第三者と見なされるべきではないと我々は思料する。」

- AIPPI 議題 89D（1989 年アムステルダム総会）に関するフランス部会の報告（AIPPI 年報 1988/V、127 頁）

「1）製造行為の下請

下請業者が本例外の受益者（先所有権者）の指示、管理及び責任の下でかかる者のためだけに製造行為を行う場合においては、かかる下請業者はかかる受益者にとっては単なる製造能力の一要素に過ぎず、真の意味でかかる受益者の第三者として見なすことはできないように思われる。

下請は企業の製造活動において長年にわたり使われてきた方法であり、本例外の所有者がそれにより下請を使う権利を奪われると考えることはできない。

- 販売権の付与

それと同様に、商業の実情から考えて、本例外の受益者は、本例外の下で製造された製品を販売するため小売業者を利用することができると思われる。」

## 判例

譲受人・販売業者

　これに関する判例は貴質問票に既知の情報として述べられている。

発明の実施に第三者を関与させることに関する先所有権者の権利

**- Rigot v. Jacquet and Roy（リヨン民事第一審裁判 1926 年 3 月 31 日判決、リヨン控訴院 1927 年 3 月 31 日判決、Annales de la Propriété Industrielle 1929 at 166-173）**

［判示事項］
- 本訴訟の基礎となる特許の出願日に先立ち被疑侵害者が 1909 年 7 月 14 日法に基づき本件特許に記載された装置と同一の装置に関する意匠出願を行ったことは、先所有の証拠と見なされなければならない。右意匠出願は実際には 1909 年法の意味における「意匠」ではなく 1844 年法の保護対象となる特許可能な発明に係るものであることから無効とされたが、しかし、右意匠出願の出願人には、それを当該発明に係る先所有権に基づいた本案的抗弁として引用する権利が認められる。
- 当該発明の実施を行うことができる先所有権者は、かかる実施に第三者を参加させることもできる。

[事件の概要]

　Gattelet 及び Rigot（Gattelet の管財人）は、1924 年 3 月 19 日に付与された特許 578,102 号を侵害したとして Jacquet 及び Roy を訴えた。

　Roy 及び Jacquet は、Gattelet 及び Rigot の訴えを認めることができないと主張した。

　Roy 及び Jacquet は、先所有に基づく例外に相当するとして、Gattelet の取得した特許に関する自らの権利を主張した。

　Gattelet の特許は「ほうきの柄を受けるものとなる垂直方向のスリーブがその上部に固定された台の周囲にあるせり出し部の周囲に設けられた切れ目にはめ込んで使用するためのボタンを有する実質的に伸縮しない取り付け具を有する、ブルーム（ほうき）システム」に係るものであった。

　Jacquet は、1923 年 12 月 17 日にリヨン労働審判所に対し 2 件の意匠出願を行ったこと、そしてそれらはともにフリンジ・ブルームのためのフリンジ・システムに係るものであったことを立証した。

　Jaquet は、1844 年 7 月 5 日法に基づく特許出願を行うことにより自らの発明に対する保護を取得することはなかったが、しかし 1923 年 12 月 17 日に意匠出願した 2 件の意匠を提出することにより、その時点で Gattelet が 1924 年 3 月 5 日に特許を取得した発明と

同一のものをすでに所有していたことを証明した。
本件特許に記載されている方法と同一の方法を特定の日において所有していたことを証明する文書を提出した結果として、Jaquetにはそれを当該発明に係る先所有権に基づいた本案的抗弁として引用する権利が認められるとされた
さらに裁判所は、Jacquetには自らが創作した発明を実施する権利があるとともに、かかる実施に第三者を関与させる権利も認められることから、Jacquetにより提出される可能性の高い先所有の抗弁による利益はJacquetのパートナーであるRoyに対しても認められなければならないことは明白である、と判示した。

（ⅶ） 先所有権に基づく実施の際、事業の変更・拡大は可能であるか？

本質問は、先所有者に対しそれを行うことが認められる行為についての以下の２種類の制限に関するものである。
- 実施の対象に関する制限
- 量的な制限

1. 実施の対象に関する制限
先所有権者には（他人による特許取得の前から）自らが所有していたものを実施する権利が与えられていることは認められているとおりである。しかし、かかる実施権は、先所有者が所有していた発明と**完全に同一ではないもの**にも及ぶのであろうか。もし及ぶとすれば、それはどの範囲まで認められるのであろうか。
第613-7条は、先所有権者により実施されるものと先所有権者自身が（他人による特許の取得に先立ち）所有していたものが厳密に同一のものであるべきことを求めているようにも思われる。
しかし、学説の中には、他人による特許取得に先立ち所有していた発明の具体的な形態と均等でありかつ当該特許のクレームによりカバーされる形態の発明についても、それを実施する権利が先所有権者に求められるべきだとする見解もある。
この問題に関する唯一の判例であるPONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE（1976年７月２日パリ大審裁判所。本判決は質問票に既知の情報として記載されている）は上記の説を採用している。
質問３(i)に対する回答も参照のこと。

2. 量的な制限
量的限界制限の問題は、先使用制権制度においては重要な意味を有しうるとしても、フランスにおける先所有権制度には関係しないものと思われる。
先使用権制度においては、先使用により正当化される限界として、当該先使用の程度を

超えて当該発明の実施を拡大することは許されないとすることもできるだろう。

しかし、フランスの先所有権制度においては、先所有権者による正当な実施は何らの量的な制限を受けることなく先所有権者が必要とする限り拡大することができ、また、かかる権利は先所有権者が当該発明の実施を行っている限り存在するものと考えることができる。

(viii) 学説と判例

1. 実施の対象に関する制限

学説

- AIPPI 議題 89D（1989 年アムステルダム総会）に関するフランス部会の報告（AIPPI 年報 1988/V、126、127 頁）

AIPPI フランス部会の報告書においては、先所有権者には、自らが先所有していたものと均等な形態である限りは自らが先所有していたものと異なる形態で発明を実施する権限も認められなければならないとの見解が示されている。

本報告書は、これに関しては以下の 2 つの対立する考慮すべき問題が存在すると述べている。

- 先所有権は特許権者の排他的権利に関する例外のひとつであり、その他すべての例外と同様、それは厳密に解釈される必要がある、というフランス法のルール
- 先所有権に対し有効な経済的内実を与えるべき必要

- C. LE STANC Juris-classeur BREVETS Fasc. 4620, n° 36.

この問題を扱った唯一の判例である PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE（1976 年 7 月 2 日パリ大審裁判所）においては、「裁判所は、先所有されていたものの均等物にまで先所有権を拡大することを認めているように思われるし、また特許された手段と均等なものを所有していたとの理由により先所有権者が先所有していた装置よりもむしろ当該特許の方にかなり近いものである手段を実施することを先所有権者に許しているようにも思われる」と Stanc は指摘している、

Stanc は、フランス法においては、先所有権者による実施の権利は、その者が先所有していた実施形態にのみ限られずそれと均等な実施形態にまで拡大することができる、と結論している。

判例

上述の通り、この問題に関する唯一の判例は PONT A MOUSSON v. LA GIRONDINE（1976 年 7 月 2 日パリ大審裁判所）である。

2．先所有権者の実施に対する量的制限

学説

- P. ROUBIER – Le Droit de la Propriété Industrielle – page 179

「先所有権者に対し認められる実施権が制限されていないことは間違いない。かかる実施権は、先所有権者が現在において必要とする量にのみ制限されることもないし、また当該特許の出願日において先所有権者が所有していた手段にのみ限定されるものでもない。先所有権者は、事業を拡大することができるし、新たな事業所を設けることもできる。唯一満たされるべき条件は、当該発明の実施は先所有権者の事業の中で行われるべきことだけである。」

判例

この問題に関するフランスの裁判所の判例はまだない。これはおそらく、量的限定の問題はフランスの先所有権制度には関係がないと思われているためである。

**(ix) 先所有権に基づく実施の際、実施の種類（製造、使用、販売、輸入等）の変更は可能であるか？**

本質問は、第三者により出願された特許の保護範囲に属するにもかかわらず、先所有権により正当化されるものとして特許侵害と見なされることなく先所有権者が遂行することができる行為の性質について問うものである。

言い換えれば、先所有権の下で行うことができる行為に質的制限があるかどうか、ということになる

第 613-7 条によると、先所有権者は、特許が認められた発明であっても、その発明を実施する私的権利を有する、とされている。

ここで問題になるのは「発明を実施する権利」という表現がどのような意味を持つかということである。

これについての答えを出すためには、知的財産法典中の特許により特許権者に与えられる権利に関する規定を参照することが必要である。

知的財産法典第 611-1 条は、「フランス産業財産権庁は、発明に対し、その発明を実施する排他的権利をその所有者又は承継人に与えるものである産業財産権を付与することができる」と定めている。

さらに第 613―3 条は、特許により保護される発明の実施に含まれ、したがってそれに関する権利が特許権者に与えられる主な行為類型を掲げている。

「第 613-3 条

以下の行為は、特許権者による同意がある場合を除き、禁止される。

(a)特許の対象たる製品を製造し提供し販売し若しくは使用するか又はかかる目的のため製品を輸入若しくは保管する行為

(b)特許の対象たる方法を使用する行為、又は特許権者の同意なくその方法を使用するのは禁じられていることを知りながら若しくはそれが状況から明らかであるにもかかわらず、かかる方法をフランスの領域内において提供する行為

(c) 特許の対象たる方法から直接に得られた製品を提供し販売し若しくは使用する行為又はかかる目的のために輸入し若しくは補完する行為」

上記の行為は、特許権者の同意なく行われる場合にはすべて侵害行為と見なされ侵害行為として罰せられることになる。

したがって、先所有権者が合法的に行える行為を規定するものである第 613-7 条と特許権者の権利を定める者である第 611-1 条の両方において同じ「その発明を実施する権利」という表現が使われていることになるが、この両者に別個の意味を与えるべき理由は何ら存在しない。

したがって、特許権者のための権利として留保されその同意なくそれを行った場合には特許権侵害と見なされる実施行為に相当するものとして第 613-3 条に規定されたすべての種類の行為は、先所有権により正当化される行為であるということができる。

特に、これは、特許により保護された製品をフランス国内で提供、販売又は使用するためにフランスに輸入するだけの行為に対しても適用される。

輸入は非常に限定的な実施形態であるが、しかし第 613-7 条は輸入行為も含めていかなる行為をも「実施」行為から除外してはいない。したがって、単に輸入するだけの行為であったもその他の「実施」行為と同様に先所有権により許容されると結論することができる。

もちろん､先所有はフランス国内において行われていたのでなければならないことから、先所有権者＝輸入者はフランス国内に所在しかつ他国で製造された製品をフランスへと輸入するのでなければならない。

なお、先所有権者の実施行為に対する質的制限は設けられていないことに関しては、それは先所有権制度そのものの性質に由来するものであるとの説明もできるように思われる。一方、先使用権制度においては、特許付与後に先使用者が行える行為はその者が当該特許の出願前に実際に行っていた行為にのみ限られるとの考え方も可能であるだろう。

**(X) 学説と判例**

学説

- C. LE STANC Juris-classeur BREVETS Fasc. 4620, n° 34 and 35

STANC は、知的財産法典第 611-1 条及び第 613-3 条を参照することにより、当該特許の出願後において先所有権者が合法的に行うことができる実施行為に関しては何らの制限

も設けられていないとの考えを述べている。

STANC は、特に以下のように指摘する。

「先所有者は当該製品をフランスに輸入するだけの行為をも行い得るかとの疑問も提出されている。（中略）第 613-7 条が何らの区別もしていない以上、結論として、先所有者は、当該特許の出願日時点においてその発明を所有していたことを条件として特許製品をただ輸入するだけの行為を行うことも可能である。」

- J. FOYER & M.VIVANT – Le Droit des Brevets - page 320.

「先所有権の効果は、先所有権がなければ特許権者又はその承継人が本巻の下で提起できるはずの侵害訴訟を無力化する点にある。すなわち、先所有権者は特許により保護される発明を自由にかつ何らの制限もなく実施することができる（先所有権の範囲は先所有していた解決策にのみ限られない）。」

判例

我々の知る限り、先所有権者が行うことのできる実施行為を質的に制限できるかという問題を扱った判例は存在しない。

先所有権に係る事件は、特許により保護される方法の使用や特許により保護される製品の製造、使用及び販売を理由として特許権者が先所有権者を訴える形で開始されるものであるが、かかる事件における裁判官は、様々な実施行為の間に区別を設けることはせず、被告による実施行為が先所有権により正当化されるかどうかについてのみ決定を下している。

**(xi) 他人による特許出願の出願日（優先日）より前の時点ではその発明を実施していたものの、出願日（優先日）の時点では発明の実施を行っていなかったという場合、先所有権は認められるか？**

本質問は、その文言を厳密に解釈するなら、先使用権制度に関してのみ検討される問題であるように思われる。

フランスが採用する先所有権制度においては、原則として、発明の実施又はその準備を行っていたことは求められない。

したがって、本質問は以下のようなものとして検討されるべきである。「他人による特許出願の出願日より前の時点ではその発明を所有していたものの、出願日の時点ではそれを失っていたという場合、先所有権は認められるか」。

これに関しては第 613-7 条の中にその答えを発見することができる。すなわち、同条においては、先所有権により利益を得るためには、先所有者は当該特許の出願日時点においてその発明を所有していたことを立証しなければならないとされている。

したがって、出願日より前の時点で行われた行為は先所有権の効果に何の影響も与えない。

このようなルールが採用される理由は、先所有者権は他人による特許出願が行われる前には存在せず、それにより初めて発生するという点にあると考えられる。かかる出願が行われる前の時点においては、先使用者が有する当該発明についての知識は営業秘密（ノウハウ）に過ぎず、先所有者はかかる知識を他人に自由に教えることもできるし、またたとえば企業や営業の完全譲渡の一部としてそれを譲渡することもできる。

そのようにして譲渡を受けた者がそのノウハウを秘密のまま保持しており、かつ先所有者権を認められるために必要なすべての要件が満たされている場合には、かかる譲受人もまま第三者による特許出願がなされた時点で先所有者権を独自に主張することが可能になる。

1973 年 12 月 18 日の LA GENOTTE v. Mr. MASSART and Mr. DORE 破毀院判決もまた上記の見解を採用している（詳しい説明は後述する）。

**(xii) 学説と判決**

<u>学説</u>

- C. LE STANC Juris-classeur BREVETS Fasc. 4620, n° 12 and Dossiers Brevets 1978 II, pages 17 to 20.

STANC は、LA GENOTTE v. Mr. MASSART and Mr. DORE 破毀院判決（1973 年 12 月 18 日）において示された見解を分析し、第三者による特許出願日時点において先所有権が認められるためのすべての条件が満たされていなければならないことが強調される限りは同判決は完全に是認することができると述べている。

<u>判決</u>

**- LA GENOTTE v. Mr. MASSART (acting as official receiver for Company Sobanor) and Mr. DORE（1973 年 12 月 18 日破毀院商事部判決, Dossiers Brevets 1878, II, pages 17-20, PIIBD 1974 126 III 173）**

[判事事項]

- 第三者による特許出願の出願日以前で自らで発明をなしその実施にさえ至っていた実業家がやはり出願日以前に自らの事業に属する「先所有」を他社に譲渡していた場合に関する事例

- 第三者による特許出願の出願日以前に当該特許の保護範囲に属する発明を善意で保有していた譲受人たる企業は、（先所有権者に認められる）「実施権」の利益を享受することができ、それにより特許権者に対抗することができる

[事件の概要]

実業家である Dore 氏は、プレハブ住宅を製造するための方法を発明しそれをノウハウとして保有していた。

Dore 氏は、1965 年にはその方法を使用して何件かの住宅を建築した。

1965 年 12 月 1 日、Dore 氏は、自らの事業を Sobanor 社に譲渡した。したがって、同社は当該方法を実施するための手段を保有していたが、しかしその時点では同方法を実際に実施することはしかなった。

1966 年 4 月 15 日、Bernard 氏は当該方法をその対象に含む特許を求める特許出願を行い、1967 年 4 月 17 日には特許を取得し（1,482,224 号特許）、1969 年 5 月 20 日には同特許を La Genotte 社に譲渡した。

La Genotte 社は、同特許に基づき、Sobanor 社に対する特許侵害訴訟を起こした。その時点では Sobanor 社は当該方法の実施を行っていた。Sobanor 社は、先所有権の抗弁を主張した。控訴審におけるレンヌ控訴院は Sobanor 社による先所有権の主張を認め、原告による侵害の訴えを棄却する判決を 1971 年 12 月 31 日に下した。

1973 年 12 月 18 日、破毀院は控訴院判決破毀の申立を棄却し控訴院判決が確定した。

破毀院判決にはじつのところあいまいな点もある。同判決は、Bernard 氏による特許出願日に先立ち、Sobanor 社は以前に Dore 氏に属していた方法の「実施を行うことができる私的権利」をいると述べているが、その時点における Sobanor 社は善意で「当該発明を所有している」だけに過ぎない状態であった。

しかし、まさに Sobanor 社の場合がそうであったように、先所有権を認められるためのすべての条件が満たされていることを示す証拠が提出された場合には先所有権が認められなければならないことが強調されている限りは、それを認めなければならないだろう。

## 2005年9月8日付の追加質問

## フランス先所有権制度の立法目的：先所有権制度がフランス知的財産法に導入された理由

先所有権制度は1968年1月2日の法律68.1号によりフランス特許法に導入された。

それ以前には1844年特許法に先所有権規定は存在しなかったが、しかし判例においては先所有権が認められていた。

初期の判例は、第三者による特許出願日以前に先所有者が当該発明を実施していることを求めていた。

しかし、その後の数多くの判例は、当該発明についての知識を有しているだけでも先所有権を享受できるとの判断を下した。

また、学説においても、先所有を認められるための要件に関しては細かい相違はあったものの、公平の観点から先所有権は正当化されるとの見解が主流を占めていた。

1968年法における「所有（possession）」という表現の採用は予期せざるものであった。「所有」という表現は有体物には適したものであるが、しかし特許可能な産業上の発明のような無体物には使いにくいものといえる。

実際、そのような無体物に使われる場合については「所有」という言葉の意味するところに関するあいまいさも残っている。

かかるあいまいさの存在は1968年法の起草段階においても明らかなものとなっていた。フランス産業財産庁（INPI）により作成された法案の第46-1条は以下のように書かれていた。

「特許の出願日又は優先日の時点でフランスの領域内において特許の対象となる発明を自らの職業活動の目的において善意で使用しているか又はそれを使用するための重大な準備を善意で行っていたすべての者は、当該特許の存在にもかかわらず、これをかかる目的のために使用する権利を有する。」

しかし、特に様々な専門的団体（特にAFPPI）によるコメントの結果、Hersogの法案では先所有権規定は以下の通り改められた（第37条）。

「特許の出願日又は優先日の時点で特許の対象となる発明を構成する要素を所有(own)していたすべての者は、当該特許の存在にもかかわらず、かかる要素をかかる職業的活動の目的のために使用する権利を有する。」

議会での検討においては、さらに「発明を構成する要素を所有していた」という語は「発明を知っていた」へと変更された。

その後、上院における本規定の討議において、Marcilhacy議員の要求により「発明を知っていた」という表現はよりあいまいな表現である「発明を所有していた（was in possession of the inbention)」へと変更された。これについてMarcilhacy議員は次のように説明している。

「新たな文言の目的は、判例及びいくつかの外国において認められている形で私的所有権を特許法中に導入することにある。」

外国法を参照したこと自体がかかるあいまいさをもたらしたひとつの原因であるようにも思われる。というのも、外国の多くでは、特許権者の権利に対するかかる例外は特許出願以前に先使用が行われていたか、少なくともそれに向けた重大な準備が行われていた場合にのみ認められるものとされていたからである。

1968 年法第 31 条として最終的に採用された文言は 1978 年法においても変更されないままであったが、現在における知的財産法典第 613-7 条は不正確なものであるように思われる。多数説及び判例は、「発明を所有していた」という部分を「当該発明に関する完全かつ正確な知識を有していた」との意味で理解しているからである。

現在のところ、第 613-7 条の改正（特に「所有」という表現の変更）は予定されていない。

なお、参考までに欧州共同体特許規則案における対応規定を参考までに掲げておく。

最新の規則案（2003 年 6 月 1 1 日、104786/00P149）における対応規定は以下の通りである。

「第 12 条　発明の先使用に基づく権利

1. 共同体特許は、当該特許が付与される基礎となった出願の出願日（又は優先権の主張がなされている場合には優先日）において善意でかつ事業上の目的において当該発明を共同体内において使用していたか又はかかる使用に向けた有効かつ重大な準備を行っていた者（以下「先使用者」という）に対してはそれを行使ことができない。先使用者は、事業上の目的において当該使用を継続する権利又は準備の間に計画されたところにしたがい当該発明を使用する権利を有する。

2. 先使用者の権利は、先使用者の生存中又はその死後においても、かかる使用又は使用に向けた準備が行われていた先使用者の事業又は事業の一部とともに移転される以外の形では移転することができない。」

本規定の内容は、第三者による特許出願にもかかわらず発明の使用を継続するための用件として先使用又は少なくとも先使用に向けた重大な準備がなされていたことを求める欧州諸国（ドイツ等）において有効な規定に近い内容を有するものといえる。

<u>学説</u>

- H. ALLART – Traité des Vrevers d'Invention III, page 142

「特許法が定める特別の規則の上位には、第三者の既得権は尊重されなければならないという一般原則が存在する。さて、特許出願の前にその対象たる発見を所有していた者はかかる発見に関する既得権を有しているのであり、かかる既得権を不公正な形で剥奪数 r ことはできない。かかる見解は多くの学者により採用されており、また判例においても異論なく受け入れられてきた。

したがって、特許に先立つ先所有を立証した被疑侵害者は自らに向けられた訴えに対する本案的抗弁として先所有を主張することができる。

- ARMENGAUD AINE – Traité Pratique des Brevets d'Invention – page 358

「しかし、たとえ法がそれを正式に宣言していないとしても、学説及び判例は、他の者が同じ発明を行いそれに対する排他的権利を請求したという後から生じた常用の変化の結果として、かかる特許請求に先立ってその発明を知っておりそれを実施していた者からその発明を利用する権利を剥奪することは認められないと見なしている。したがって、かかる者に対しては、他人による特許取得にかかわらず、当該発明の利用を継続する純粋に私的な権利が与えられている。」

- P. MARTHELY – Le Nouveau Droit des Brevets d'Invention – pages 297 and 298

フランス先所有権理論に対する Marthely は意見は以下の通りである。

「本理論によると、最初の発明者は当該発明を知識として知っていれば十分であり、その使用に向けた準備を行っていることは求められないとされている。

かかる理論を正当化する根拠として以下の２つが指摘されている

①論理的理由：特許は精神的労働に対し与えられるものであある。したがって、特許に対抗する場合には、同様の性質の労働のみ求められるべきである。

②法的理由：我々はみな自らの精神が創造したものの所有者であることから、発明に対する所有権は十分に確立された権利ということができる。かかる十分に確立された権利は、自らが着想した発明を利用するためにその後に行われた行為から生じるのではなく、発明の着想自体から生じるものであり、利用のための準備は発明の枠外にあるものである。」

-P. ROUBIER – Le Droit de la Propriété Industrielle II – page 276

「実際、このフランス法理論に関しては混乱も存在すると我々は考えている。多くの者は、先所有の例外の中に真の発明者によるある種の雪辱を見出している。これは米国の制度を取り入れる中で生じたものであるだろうが、しかしそれは正しくない。先所有権の問題に関して論じるときに使われるときの『既得権』は、「最初の真の発明者」を意味しているのではなく、特許権者との発明競争の中で、自らの発明に対する特許を取得しようとする前にそれをまず利用することを選んだすべての者を意味しているのである。かかる形での実施は特別な配慮を受けるに値するものである。それは「所有」に相当ものであり、特許権とはイコールではないとしても、かかる実施を行うとする者に対し何らかの権利を与えるものということができる。」

- AIPPI 議題 89D（1989 年アムステルダム総会）に関するフランス部会の報告（AIPPI 年報 1988/V、128 頁）

「I. 本ルールの基礎と根拠

1)フランス法

フランス法第 3 条は「私的な先所有」による例外を認めるものであるが、係る例外は先所有による利益を主張する者に対し、

- その後に特許を受けた発明についての完全かつ具体的な知識を有していたことを要求するものである一方で、
- それを使用していたこと、あるいはそれを使用し始めたことさえも要求するものではない。

このようなルールを採用する根拠としては以下の 4 つが存在する。

1. 発明は本質的に精神的活動の成果であること

その所有は「知識」の範疇に属する。したがって、フランス特許制度は、（先所有権を認めることにより）「先願主義」制度に対する一種の調整を行っている。

2. 公平性の要求

これに関しては、特許権者は発明を開示することに同意したことを考えるならば、それと同じ発明を開示することにより技術の進歩に貢献することを拒んだ者に支援を与えるべきことを公平性の観点は要求していないとの反論も存在する。しかし、かかる主張は、実のところ、本例外自体に対し向けられているものであり、先所有制度自体に向けられたものではない（先使用の場合も、私的な先所有の場合と同様に秘密性が保たれることを必要とする）。

3. 例外の対象たる権利自体を阻害するリスクを伴う事項を例外を認定するための条件とすることは立法手法として優れているとはいえない

「先使用」の認定を行う場合にはかかるリスクが生じうる。ある種の場合には、使用の結果として当該特許の有効性を否定するものとなる開示も生じるからである。

4. 権利と例外は同等の条件に立つものでなければならないこと

特許権の付与に関してはそれが試用されているべきこと、又は使用のための真正な準備がなされていることは要求されないことから、私的所有による例外に関しても同様の条件が適用されるのが論理的であると思われる。

産業の発展においては特許と無縁のノウハウも必要であることから、本例外に関してそれを求めないことは論理的であるように思われる。」

資料６－７－１

# ベルギーにおける先使用権制度について

## １．先使用権制度を規定する条文、制度、ガイドライン等

【ベルギー特許法第 30 条】
(1)特許の出願日又は優先日前に善意でベルギーの領域内で特許の対象である発明を使用し又は所有していた者は、特許の存在に係わらず、この発明を実施する個人的権利を享受する。
(2)特許によって与えられる権利は、(1)にいう権利を享受する者が特許に係わる生産物をベルギー市場に置いた後で、その生産物に関してベルギーの領域内で行われる行為には及ばない。
(3)本条によって与えられる権利は、その権利の属する事業と共にする場合に限り、移転することができる。

## ２．先使用権の成立条件について

### （１）実施又は実施準備の必要性について

立法過程[1]に基づくと、先使用権者は使用又は使用の継続を必要とされているが、特許法第 30 条においては、実際の使用（実施）は必要としないものであることは判例等で確認されている。旧法下での最高裁判決[2]に基づくと、「発明を実施できる程度に、発明を完成させ、発明を使用するための知識を有することを必要とする」とされており、現行法に対しても適用されると考えられる。したがって、先使用権成立のためには、単なる知識を有するのみでなく、使用する能力を有することを必要とする一方、実際に使用していることは必要とされないものと考えられる。

### （２）実施時期と成立要件について

「特許の出願日又は優先日前に」との規定どおり、特許出願（又は優先）日前に使用または所有していれば十分である。文献によれば、特許法第 30 条の根拠としては、パリ条約４条Ｂにあるとされている[3]。すなわち、「優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。」との規定に基づいている。本事項については、次の判例においても確認されている。

---

[1] "*Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp op de uitvindingsoctrooien, Kamer van Volksvertegenwoordigers*" or "*Exposé des Motifs au Projet de Loi sur les brevets d'invention, Chambre des Représentants*", 1980-1981, 4 september 1981, 919, 17 参照

[2] Cass., 14 november 1980, *Pas.*, 1981, I, p. 322, as also discussed in P. Eeckman's case note in "*Intellectuele en industriële eigendom: recete ontwikkeling in België en Europe.*", T.P.R., 1986, 247 参照

[3] A.C. Delcorde, "*La protection des inventions*", E. Story-Scientia, Ghent, 1985, nr. 154 参照

**Warlop v. Boutelissier e.a.** ***(Belgian Supreme Court, 14 November 1980, Arr. Cass. 1980, 301-303)***

先使用権が認められるためには、他者出願前に発明を完成させ、発明を使用するために知識を有しており、合法で善意であることが必要である。原告（Warlop：先使用権主張者）は、該当製品についての単なる知識は有していたものの、この知識によっては直ぐに使用することができず、先使用権が認められるための条件を満たしていない。

〔事件の概要〕

原告 Warlop はヘント控訴裁判所の判決に対して最高裁判所に上告した。Warlop によれば、ヘント控訴裁判所は Warlop がベルギー国内特許 BE 687.709（「屠殺された動物、具体的には豚の外側を洗浄するための装置」）のクレームに記載されている発明を出願日の 1956 年 10 月 3 日の前に販売目的で使用、適用、もしくは実施していたことを立証していないと判断した。Warlop は、(1) 特許の使用、適用、又は実施（旧 1854 年特許法の下で公然先使用により新規性を失わせるとみなされていた行為）も、(2) これらの行為を販売目的で行うことも、私的な先使用の概念において要件とされていないと最高裁判所に主張した。最高裁判所は、Warlop が工場においてその機械を研究することでその機械構造の作動原理に関する知識を得たものの、これは単なる知識にすぎず、Warlop がこうした機械を直ちに販売することを可能とするものではなかったとヘント裁判所が認定している一方、1854 年特許法の第 2 条にもとづいた私的な先使用の例外は、なかんずく、この例外を主張する者が出願日前に発明の完全かつ実際的な知識を所有しており、特許が出願された時に発明を使用でき、発明を不法に取得しなかったことを含め、こうした知識が適法かつ善意であったことを立証することが先使用の要件である以上、ヘント裁判所の判決は理にかなっていると判示した。

## ３．先使用権を有することの立証手段について

### （１）先使用権の立証手段の具体例

民事手続での証拠についての一般原則によると、先使用権主張者にその証明責任がある[4]。先使用は（法令とは違い）事実事項であることから、証言を含めたあらゆる法的証明手段によって証明されうる[5]。先述の Warlop v. Boutelissier 訴訟においても、主張された先使用の検証のために、証言を含めて検討している。また、先使用の検証のために裁判所が専門機関に報告書を依頼する場合もある[6]。

また、外部資料（例えば書簡、請求書、契約書）と共に、内部資料（例えば研究開発文書や経理文書）も先使用の立証のために利用される。しかしながら、内部資料については、確証証拠による日付の立証を必要とする。

- 日付証明のためには、執行吏宣誓供述書(bailiff affidavit)、公証役場への預託、あるいは特定管理者(Benelux Registered Designs Agency）による“i-DEPOT”と呼ばれるもので、同一内容で公開されていない文書等を２つの封筒に封印し登録する、低コス

[4] M. Buydens, *o.c.*, nr. 482 参照

[5] A. C. Delcorde, *o.c.*, nr. 159, with reference to Dutch case-law: Pres. Arrond. Maastricht, 3 September 1980, *B.I.E.*, 1982, 63 参照

[6] 例えば Court of First Instance Huy, 28 March 1994, *J.L.M.B.*, 1994, 938 参照

トの預託手段が用いられる。“i-DEPOT”については、預託者は預託後、押印された一つの封筒を受け取り、特定管理者が５年の期限（無限に更新可能）でもう一つの封筒を保管する。

さらに、非公開で取り下げられた特許出願についても、発明の所有を立証するための手段として用いられる。

（２）先使用権の立証手段の証拠能力有無を判断する方法について

上記のとおり、民事手続における事実証明の一般原則が適用される。

## ４．先使用権を有することの立証手段における記載・開示内容について

（１）立証手段における記載・開示内容と発明の技術的範囲の有効性について

先述の Warlop v. Boutelissier 訴訟においては、先使用を主張する者は、「発明を使用し得るための、発明についての完全で実際的な知識を有すること」を示さなければならないとされている。これについては、（立証手段としての）文書の内容だけに関わることであり、文書の性質とは関係ないといえる。しかしながら、文書は、単に知識の所有を立証すべきものではなく、発明を直ぐに実施することができる実態的な能力を立証するものでなければならない。したがって、単なる図面や、あいまいなアイデア、あるいは実験データ単体は、ほとんどの場合は発明を実施することができるという先使用権の立証を示すことはできないものと考えられる。

一方、特許出願書面については、当業者が発明を実施できる程度に記載されていることという条件を満たしている明細書及び図面を含んでいることから、実施し得ることを立証することができるといえる。

（２）立証手段に基づく使用状況・使用準備状況の証明方法について

一般的に、発明の実務上の知識や使用、または使用の準備に関するすべての書類は、先使用の立証に貢献し得る。

実際上は、ノート、設計図、コンピュータプログラム、データベース、CAD/CAM デザイン、試作品、テストプログラム、報告書案、実験レポート、特許出願書類ドラフト・知的財産保護のための立証準備資料、研究契約書、請求書、技術及び財務報告書、計画書、内部会議録、評議会議録といった、研究開発活動に関するすべての書面が先使用権立証のために利用され得る。

発明者の氏名については、例えば、発明者・スタッフメンバーによる従業員への通知書や、特許出願に対する譲渡に関するもので、日付の記載されたものによって立証され得る。これらの書面は、証言、法廷での審問、あるいは裁判所が指名した専門家による検査によって確証され得る。

## ５．先使用権の効力が及ぶ範囲について

### （１）先使用権が認められる技術的範囲と、立証手段における記載・開示内容との関係

特許法 30 条においては、「特許の存在に係わらず、この発明を実施する個人的権利を享受する」と規定されている。これは、先使用者が特許侵害に対する特許権者による権利行使から逃れられることを意味する[7]。

学説-Delcorde-によると、先使用権の範囲は特許出願時における使用の形態には限られず、また、その時点での先使用権者の活動に限定されるわけではないとされている。

また、その個人的権利（先使用権）については、特許に記載された使用形態と均等な技術手段にも適用されることが許されるとする学説-Buydens-も存在する[8]。

この学説は、AIPPI（ベルギーグループ）の立場とは対照的である。AIPPI は、先使用権は発明の使用形態の均等範囲までは及ばないとしている。すなわち、既に特許権の広い例外適用の利益を受けている先使用者は、特許出願日あるいは優先日前に使用していた特許発明の使用形態を商業化できるのみであるとしている[9]。

これらの２つの解釈は、均等性が評価される時点が考慮された場合には一致し得る。具体的に言うと、先使用権の範囲が優先日に決定されるとする場合である。判例においては、一般的に、侵害成立のためには「当業者にとってその使用形態が均等であることが明白である」ことが必要とされる。しかしながら、どの時点でこの均等が評価されるべきか、つまり優先日か侵害日か、を明確に示した判例は、現在まで存在しない[10]。この均等性の評価時点については、特許保護の及ぶ範囲に対して重要なものである。すなわち。均等性の評価を、優先日ではなく、侵害日に行われることとすると、特許の範囲が広がることとなる。もし、均等性の評価が優先日に行われるとすると、特許権者の独占権は、優先日後に当業者に知られ或いは明白と思われる使用形態には及ばないこと（権利行使不可）となる。これに対し、もし均等性が侵害時に評価されるとすると、優先日後に当業者に知られ或いは明白と思われる使用形態についても権利行使可能なものとなる。したがって、この均等性の評価の日付というのは、先使用権の範囲自体と同等に重要なものといえる。

なお、先使用の記載が不明瞭である場合は、先使用権の成立自体も問題となる。

### （２）特許権者から発明を知得して使用・使用の準備をしていた場合の、先使用権の効力について

特許法第 30 条で規定によれば「善意でベルギーの領域内で特許の対象である発明を使用

---

7 A.C. Delcorde, *o.c.*, nr. 158 参照

8 M. Buydens, *o.c.*, nr. 482 参照

9 AIPPI, Annuaire 1988/V, Rapports des Groupes Q 89 D, p. 61 参照

10 均等論一般については、R. Peeters and B. Vandermeulen, “*De equivalentieleer inde Belgische octrooirechtspraak*”, *I.R.D.I.*, p. 131 参照

し又は所有していた者」である限りは、先使用権は認められる。これは、その発明内容を適法に知得したことを必要とする。学説-Delcorde-によると、先使用権者によって独立にその発明が理解されたことを意味するとされている。しかしながら、この説においては、先使用権者が、公の開示なしにその発明者から発明内容を適法に知得した場合については考慮されていない。

（３）先使用権の移転・譲渡の可能性について

特許法第 30 条⑶においては、「その権利の属する事業と共にする場合に限り、移転することができる」と規定されている。学説-Buydens-によると、判例においては、顧客（client）の事業ベースが移転された場合がこれに該当するとしている。また、法文の成立過程に基づき、特許出願日（または優先日）前については、先使用権は事業と関係なく移転できるとしている。

一方、学説-Delcirde-によると、先使用権の性質からすると、再実施権を設定することは不可能であるとしている。さらに、旧 1854 年法や伝統的原則に基づき、先使用権者が企業において決定権を持っている者である限り、すなわち先使用権者がその事業主である限りは、先使用権者は金銭による移転のほか、相続による移転も可能であるとしている。さらに、先使用権が特許出願日（または優先日）後に事業を伴わずに移転された場合は、たとえ先使用権者や受託者が特許出願の事実を知らなかった場合でも、移転の効力は認められないとしている。これについては、法文には反映されておらず、法文成立過程にも見られないが、このような場合は、移転は特許権者には影響を与えず、先使用権は原先使用権者に維持されたままとなると思われる。

ベルギーAIPPI によると、先使用権者が発明を使用する場合、その管理と責任において行われるかぎりにおいて、先使用を含む発明に関する製造の再契約（subcontract）が認められるとされている。また、先使用権者は先使用権者による製品製造の商業化のライセンスを行うことも認められるとされている。このことは法文上明記されていないが、旧 1854 年法の基づく学説-Borginon-によると、先使用者は中間的に介在することによってもその権利を利用できるとしている。

グループ企業による先使用に関しては、学説-Reepinghen&Brabanter-においては、以下のとおりとされている。

「先使用権がグループ企業の研究部門によって取得された場合、それぞれのグループ内企業が先使用権を主張できるか？産業・市場における現在の実務では、知的財産権は事業グループに提供され得るとされる場合が多くなってきている。」

また、以下に示す古くからの原則も考慮することも重要である。

「もし、先所有が個人によるものでなければならないとすると、その者が特許出願日前に独立して知得した発明を使用することが非難されるとは結論付けることができなくなる。

先所有者は、疑いなく発明の使用の為に第三者と協力し、また、所属する企業悪阻の権

利を渡すことができる。この協力は、使用にあたっては重要なものであり、これがなければ大規模な実施を行うことができなくなってしまう。」

この原則の下、親会社は該当製品を製造・市場化する責務を子会社に設定するために、先使用権を利用でき、先使用権を移転しての実行もできると解される。これはその子会社が同一グループ企業間で継続する限り適用される。

国際的には、どの範囲まで先使用者（例えばベルギーの親会社または兄弟会社）がベルギー外（例えばその子会社）の者に主張できるかが問題となる。しかしながら、第 30 条の趣旨は明快である：

> 「第 1 項　特許の出願日又は優先日の前にベルギー領域内で特許発明を善意で使用もしくは所有した者は、特許の存在にかかわらず、その発明を私的に実施する権利を有する」。

1984 年特許法が制定されるまで、この問題をめぐって学者の間で激しい議論が戦わされていた。Schrans によれば、立法者が先使用権を付与した理由は純粋に衡平の観点によるものであり、(a) 一説に主張される先使用と新規性との関係によるものでも、(b) 先使用の私的な性格によるものでもない[11]。Schrans はこうした前提に立って、ベルギー領外における先使用にもとづいて先使用権が成立してはならない理由はないと結論付けた。その一方、*Dassesse* は逆の立場をとり[12]、当時の判例法の大半がこれを支持した[13]。

1984 年特許はこの理論を退け、発明がベルギー領域内で使用もしくは所有されていたことを明確に要件としている。

しかしながら、この領域内要件がＥＵ法、特に 1957 年のローマ条約の第 28 条から第 30 条までの規定に準拠しているかどうかに疑問がある[14]。

ローマ条約の第 28 条は確かに次のように述べている：

> 「輸入に対する量的規制やこれと同等の効果を及ぼす一切の措置を加盟国間で禁止する」。

ローマ条約の第 30 条は次のように述べている：

> 「第 28 条及び第 29 条の規定は、公衆道徳、公共政策、又は公共の安寧、人間、動物、又は植物の衛生及び生命、芸術的、歴史的、又は考古学的価値を有する国

---

11 G. Schrans, "*La localisation de la possession personnelle antérieure en matière de brevetsd'invention*", Ing. Conc. 1965, 9-10, 189-207。

12 Dassesse, Examen de jurisprudence, Brevets d'invention (1963-66), nr. 9, *R.C.J.B.*, 1968, 111-114。

13 Ghent Court of Appeal, 19 October 1964, *R.W.*, 1965-66, 1688、Brussels Court of Appeal, 10 January 1967, *Ing. Cons.*, 1967, 13 を参照。

14 Treaty of 25 March 1957 establishing the European Community, *Belgian Official Journal*, 25 December 1957。

家的財産の保護、又は工業所有権及び商業所有権の保護などを理由に、輸入、輸出、又は商品の経由を正当に禁止もしくは制限することを妨げない。しかしながら、こうした禁止又は制限措置が加盟国を恣意的に差別するための手段又は加盟国間の通商を制限するための隠れ蓑とされてはならない」。

欧州裁判所は、並行輸入事件に関する判決において、次のように述べている： 特許法の分野において「発明者の創造的な努力に報いるために、侵害に異議を申し立てる権利はもとより、直接的な方法又は第三者にライセンスを付与するなどの方法で工業製品を製造し、これを最初に市販する意図で発明を使用する排他的な権利を特許権者に保証すること」であると定義されるような財産の「特別な主題」にもとづいて商品の移動の自由の原則 (第28 条) から逸脱することが正当化され得る場合にのみ、工業所有権保護を根拠としてこうした原則からの逸脱が許される」[15]。

欧州裁判所は、英国特許法の強制実施権制度がローマ条約に準拠しているかどうかについて判断を下すよう求められたときに次のように判示した：

「特許に関する共同体法によれば、特許保護の条件及びルールは国内法にゆだねられており、国内法のもとで強制実施権を付与し、特許の不実施又は不十分な実施を罰することができるとはいえ、他の加盟国から特許製品を輸入することでこれに対する国内需要を満たすことができるにもかかわらず、これについて特許の実施が不十分な場合と同列に扱うことは条約の第 30 条にもとづいた義務に違反する。排他的権利の喪失が強制実施権について定められた報酬を受けることでは十分に補償されないと特許権者が考える場合、強制実施権により排他的権利を喪失による一切の危険性を回避するために、他の加盟国の領域内から特許製品を輸入するのではなく、特許が付与された国の領域内で特許製品を製造するよう特許権者に奨励する結果になる。条約の第 36 条も工業所有権の保護に関するパリ条約の第 5 条も国内生産を奨励するためにこのような差別を行うことを認めてはいない」[16]。

ベルギー特許法における先使用のベルギー領域内要件について検討した場合にも、類似の論理を考えることができる。この場合も先使用者は、研究開発努力を他の加盟国に集中させるよりも、ベルギー領域内で発明を所有もしくは使用するよう奨励される結果になる。

ベルギー領域内要件が先使用権、すなわち (強制実施権や消尽の原則と同様な) 特許権の例外を認めるための条件であり、従って先使用の場所にもとづいた差別により先使用の例

---

[15] European Court of Justice, C 15-74, 31 October 1974, *Centrafarm BV & Adriaan de Peijper vs. Sterling Drug Inc*。

[16] European Court of Justice, C 30/90, 18 February 1992, *Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*。

外の効果が制限され、これが特許権者の利益になり、発明者の創造的な努力への報酬であるとみなし得る点については明らかであるものの、領域内要件がローマ条約の第30条で述べている恣意的に差別するための手段にあたらないかどうかを問う必要がある。

従って、ベルギーでは先使用に関する判例が少ないものの、いずれは、すなわち、ひとたび先使用者 (ベルギーの子会社) がＥＵ内のベルギー以外の国で先使用を主張すれば、欧州裁判所がベルギー特許法における先使用の領域内要件とローマ条約との整合性について判断を下さなくてはならない可能性が高い。

（４）先使用権の使用のおける、事業の変更・拡大の可能性について

先述のとおり、立法過程において、先所有者は発明を「使用または使用の継続」をすることができるとされていることから、事業拡大は可能である。

また、学説-Buydens-によると、先使用者は実際に市場として発明の使用を開始できるとしている。

さらに、学説-Reepinghen&Brabanter-によると、先使用者は当初使用時の手段に限定されず、開発動向に応じて、新たな分社を創ったり、その使用の為に第三者と協力することができるとしている。

（５）先使用権の実施のおける、実施形態（製造、使用、販売、輸入等）の変更の可能性について

先述のとおり、先使用権の範囲は、発明の所有・使用行為の性質により制限されるものではない。いったん先使用権が取得されれば、特許権はその先使用に対して何も主張することはできない。

以上

# 米国における先使用権制度についての調査報告書

## １．現行の先使用権制度について

### Ａ．オン・セール・バー（On-Sale Bar）

#### (1) 現行規定

現行米国特許法(United States Code Title 35, 35 U.S.C.)第 102 条(b)は、次のとおり規定する。

第 102 条　特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失
次の各号の何れかに該当する場合を除き，誰でも特許を受けることができる。
（略）
(b) 合衆国における特許出願日より 1 年を超える以前に、その発明が、‥‥‥
本邦において‥‥‥販売されていた場合。
（以下略）

この条文は、1953 年の特許法改正以来、改正されていない。
オン・セール・バーに関する審査便覧（Manual of Patent Examination Procedures, MPEP）の審査官の審査に関する該当部分(**資料１**)は次の通り。

**§ 706.02(c) Rejections Under 35 U.S.C. § 102(a) or (b); Knowledge by Others or Public Use or Sale**

An applicant may make an admission, or submit evidence of sale of the invention or knowledge of the invention by others, or the examiner may have per- sonal knowledge that the invention was sold by applicant or known by others in this country. The language “in this country” means in the United States only and does not include other WTO or NAFTA member countries. In these cases the examiner must determine if 35 U.S.C. § 102(a) or § 102(b) applies. See MPEP § 2133.03 for a discussion of case law treating the “public use” and “on sale” statutory bars.

If the activity is by an entity other than the inventors or assignee, such as sale by another, manufacture by another or disclosure of the invention by applicant to another then both 35 U.S.C. 102(a) and (b) may be applicable. If the evidence only points to knowledge within the year prior to the effective filing date then 35 U.S.C. 102(a) applies. However, no rejection under 35 U.S.C. 102(a) should be made if there is evidence that applicant made the invention and only disclosed it to others within the year prior to the effective filing date.

35 U.S.C. § 102(b) is applicable if the activity occurred more than 1 year prior to the effective filing date of the application. See MPEP § 2133.03 for a discussion of “on sale” and “public use” bars under 35 U.S.C. § 102(b).

Note that as an aid to resolving public use or on sale issues, as well as to other related matters of 35 U.S.C. § 102(b) activity, an applicant may be required to answer specific questions posed by the examiner and to explain or

supplement any evidence of record. See 35 U.S.C. § 132, 37 CFR § 1.104(a)(2). Information sought should be restricted to that which is reasonably necessary for the examiner to render a decision on patentability. The examiner may consider making a requirement for information under 37 CFR § 1.105 where the evidence of record indicates reasonable necessity. See MPEP § 704.10 *et seq.*

A 1- or 2-month time period should be set by the examiner for any reply to the requirement, unless the requirement is part of an Office action having a shortened statutory period, in which case the period for reply to the Office action will also apply to the requirement. If applicant fails to reply in a timely fashion to a requirement for information, the application will be regarded as abandoned. 35 U.S.C. § 133. See MPEP § 2133.03.

If there is not enough information on which to base a public use or on sale rejection, the examiner should make a requirement for more information. Form paragraph 7.104 can be used.

¶ *7.104 Requirement for Information, Public Use or Sale* An issue of public use or on sale activity has been raised in this application. In order for the examiner to properly consider patent-ability of the claimed invention under 35 U.S.C. 102(b), additional information regarding this issue is required as follows: **[1]**

Applicant is reminded that failure to fully reply to this requirement for information will result in a holding of abandonment.

**Examiner Note:**

1. Information sought should be restricted to that which is reasonably necessary for the examiner to render a decision on patent-ability. See MPEP § 2133.03.
2. A one or two month time period should be set by the examiner for reply to the requirement unless it is part of an Office action having an SSP, in which case the period for reply will apply also to the requirement.
3. If sufficient evidence already exists to establish a *prima facie* case of public use or on sale, use form paragraph 7.16 to make a rejection under 35 U.S.C. 102(b). See MPEP § 2133.03.

オン･セールがあるかどうかは、通常審査官は認識できないところではあるが、MPEPでは、何らかの理由により審査官が出願日前1年を超える前にオン･セールがあった事情を知り得た場合には、審査官は出願人に対して説明を求めることができるとしている(MPEP § 706.02(c))。

### (2) H.R. 2795(資料２)

2005年6月8日に米国議会下院に提出されたH.R. 2795は、米国特許法を改正して先願主義に移行し、併せて特許の拒絶理由･無効理由を簡素化しようとするものである。この法案では、特許法第102条の拒絶理由･無効理由を公知･公用のものに限定するため、オン･セール･バーは廃止されることとなる。またこの法案では、経過規定において、現行の出願･特許においてもオン･セールの拒絶理由を廃止しようとしている。

## Ｂ．先発明

### (1) 現行規定

現行特許法第102条(g)(2)の規定は次の通り。

第102条　特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失
次の各号の何れかに該当する場合を除き，誰でも特許を受けることができる。
（略）
(g)（略）
(2) 特許出願人による発明前にその発明が本邦において別の発明者によって行われており，かつ，これが放棄，隠匿若しくは隠蔽されていない場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するにあたっては，それぞれの発明の着想日及び実施日のみならず，その発明を最初に着想し最後に実施するに至った者が，当該他人の着想日以前から相応の継続的努力をなしていたかということも考慮されなければならない。

この条文は、1999年の改正において、第102条の(g)(1)の規定(出願対出願又は出願対特許のインターフェアレンスにより先発明を決定する手続き)に関する手続きが行われるものとそうでないものとを分離して設立された。この改正条文についての経過規定はないから、1952年の特許法改正に遡って適用されると解される。その後の改定はない。

この条文が適用されるのは、特許対特許、すなわち同一発明について２個の特許が成立している場合及び特許対非特許、すなわち１個の特許が成立しているおり他の先発明がある場合において、先発明を決定するのがこの条文である。

この条文の解釈については、特許商標庁における手続きとは関係がないため、判例以外のルールはない。

#### (2) H.R. 2795(資料２)

H.R. 2795は、米国特許法を改正して先願主義に移行しようとするものであるから、先発明に関連する特許法第102条(g)は削除されることになる(Section 3)。経過規定においては、この規定は第102条(b)の「on sale」のように廃止されることはない。従って、旧法適用の出願･特許には、改正前の特許法第102条(g)が適用されることとなる。

### C．先使用権

#### (1) 現行規定

特許法第273条(b)は、特許権侵害の主張に対する抗弁権として、先使用権を規定している。但し、現行法ではこの先使用権の抗弁権は、ビジネスの方法の特許に限られている(同条(a)(3))。

特許法第273条 先の発明者による侵害の抗弁
(a) 定義
(1)「commercially used」「commercial use」[以下「商業的使用」]とは、当該方法の発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内における商業的な使用(internal use)または実際の腕の長さの範囲の販売(actual arm's-length sale)またはその他の商業的移転(other arm's-length

commercial transfer)をいう。当該移転等は公知となる可能性があったかどうかは問われない。ただし当該方法発明の対象が発明の安全及び効果確認のための規制の対象となるものについても、同安全･効果確認等のための使用は商業的使用であるとみなす。

(2) 非営利研究所または大学、研究センター、病院のような非営利機関の活動の目的が公衆の利益を図るものである場合には、(1)項の商業的使用に該当する。ただし、次の場合を除く。

(A) 当該使用が研究所または非営利機関による継続的な使用であるとの抗弁ができるもの。

(B) 当該使用が研究所または非営利機関による使用以外の使用であってその後の営業化が抗弁の根拠とならないもの。

(3)「方法 method」とは、ビジネスの遂行方法をいう。

(4) 特許の「有効出願日 effective filing date」とは、米国出願日または優先権の主張の基礎となる最先の出願日をいい、遡及する出願日を含む。

(b) 侵害の抗弁

(1) 一般－ビジネスの遂行方法に関する発明を、他人の出願の有効出願日の 1 年以上前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用した者は、第 271 条の特許権の侵害訴訟において非侵害の抗弁をすることができる。

(2) 権利の消尽－本条に基づいて抗弁の主張のできる者が、当該特許されたビジネスの遂行方法により製造した有用な産品の販売その他の処分は、特許権者のした行為と同様に消尽する。

(3) 抗弁の制限と資格－本条による抗弁は、次の条件による。

(A) 特許－ビジネスの遂行方法発明以外には主張できない。

(B) 冒忍の場合は主張できない。

(C) 本抗弁は、当該特許の全てのクレームについての一般的なライセンスではなく、本章により抗弁の主張できるものに限定される。本抗弁は､使用量に関わりなく、また当該特許のクレームを侵害しないものの改良についてはこの限りでない。

(4) 立証責任－本抗弁を主張する者は、明白かつ説得力ある証拠により抗弁権の存在を立証する。

(5) 使用の放棄－商業的使用の放棄後に提起された訴訟において本抗弁を主張することはできない。

(6) 個人的抗弁－本条による抗弁権は、他人にライセンスを付与したり譲渡することはできない。但し特許権者に移転する場合、善意で子会社化する場合、事業の全てを譲渡する場合を除く。

(7) 事業全体を善意で譲り受けたときは､本条の抗弁は､有効出願日または当該事業の譲受けの日のいずれか遅い方の日より前に当該侵害が主張される商業的使用が行われた地に限定して主張することができる。

(8) 抗弁の不成功－本条による抗弁が不成功に終わり侵害が認められたときは、裁判所は第 285 条の特別なケースであると認定して相手方の弁護士費用を負担させる。

(9)無効－本抗弁が主張されたからといって、新規性、進歩性がなく特許無効であるということにはならない。

**(2) H.R. 2795(資料２)**

H.R. 2795 は、米国特許法を改正して先願主義に移行しようとするものであるから(Section 3)、その Section 9 において先使用の規定は現行のビジネスの方法特許から全ての特許分野に拡大されようとしている。現行法と法案との関係を、削除部分を二重線で、追加部分を下線で表す。

特許法第 273 条 ~~先の発明者による~~侵害の抗弁と例外

(a) 定義

(1)「commercially used」「commercial use」[以下「商業的使用」]とは、当該~~方法の~~発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内的な実施または実際の腕の長さの範囲の販売(actual arm's-length sale)またはその他の移転(other arm's-length commercial transfer)をいう。当該移転等は公知となる可能性があったかどうかは問われない。ただし当該方法発明の対象が発明の安全及び効果確認のための規制の対象となるものについても、同安全･効果確認等のための使用は商業的使用であるとみなす。

(2) 非営利研究所または大学、研究センター、病院のような非営利機関の活動の目的が公衆の利益を図るものである場合には、(1)項の商業的使用に該当する。ただし、次の場合を除く。

(A) 当該使用が研究所または非営利機関による継続的な使用であるとの抗 弁ができるもの。

(B) 当該使用が研究所または非営利機関による使用以外の使用であってその後の営業化が抗弁の根拠とならないもの。

~~(3)「方法 method」とは、ビジネスの遂行方法をいう。~~

~~(4) 特許の「有効出願日 effective filing date」とは、米国出願日または優先権の主張の基礎となる最先の出願日をいい、遡及する出願日を含む。~~

(b) 侵害の抗弁

(1) 一般－~~ビジネスの遂行方法に関する~~クレーム発明を、他人の出願の有効出願日~~の 1 年以上~~前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用し、又は商業的な使用のために実質的な準備をした者は、第 271 条の特許権の侵害訴訟において非侵害の抗弁をすることができる。

(2) 権利の消尽－本条に基づいて抗弁の主張のできる者が、本項の抗弁の対象~~当該特許されたビジネスの遂行方法により製造した有用な産品~~の販売その他の処分は、特許権者のした行為と同様に消尽する。

(3) 抗弁の制限と資格－本条による抗弁は、次の条件による。

~~(A) 特許－ビジネスの遂行方法発明以外には主張できない。~~

~~(B)~~ (A) 冒忍の場合は主張できない。

~~(C)~~ (B) 本抗弁は、当該特許の全てのクレームについての一般的なライセンスではなく、本章により抗弁の主張できるものに限定

される。本抗弁は､使用量に関わりなく、また当該特許のクレームを侵害しないものの改良についてはこの限りでない。

(4) 立証責任－本抗弁を主張する者は、明白かつ説得力ある証拠により抗弁権の存在を立証する。

(5) 使用の放棄－商業的使用の放棄後に提起された訴訟において本抗弁を主張することはできない。

(6) 個人的抗弁－本条による抗弁権は、他人にライセンスを付与したり譲渡することはできない。但し特許権者に譲渡する場合、善意で子会社化する場合、事業の全てを譲渡する場合を除く。

(7) 事業全体を善意で譲り受けたときは､本条の抗弁は､有効出願日または当該事業の譲受けの日のいずれか遅い方の日より前に当該侵害が主張される商業的使用が行われた地に限定して主張することができる。

(8) 抗弁の不成功－本条による抗弁が不成功に終わり侵害が認められたときは、裁判所は第 285 条の特別なケースであると認定して相手方の弁護士費用を負担させる。

(9)無効－本抗弁が主張されたからといって、新規性、進歩性がなく特許無効であるということにはならない。

## ２．先使用権の成立要件について

### Ａ．オン・セール・バー（On-Sale Bar）

#### (1) オン･セールの要件

出願日より 1 年を超える前に発明製品の販売契約交渉が必要。ただし、契約交渉では販売のオファーで足りる。契約の成否は問題とならない。製品の引渡しも不要。契約交渉が公開かどうかは問われない。秘密交渉でもよい。製品が存在するか、製品が存在しなくても当該発明･実質同一発明を記載した明細書･図面またはこれと類似の書面があって特許法第 112 条第 1 文の規定の要件を満たしており発明が当業者に把握できれば足りる(この基準は、先発明における｢実施化日｣の基準と同じである)。商品の引渡しがあっても、それが試験のためであれば、オン･セールは成立しない。

#### (2) Pfaff 最高裁判決に示されるオン・セール・バーの要件

1998 年の最高裁判決 *Pfaff v. Wells Elec., Inc.*, 525 U.S. 55, 48 USPQ2d 1641 (1998)(**資料３**、以下｢パフ最高裁判決｣)は、オン・セール・バーの基本原則として、当該特許出願日の 1 年を越える前に、

(1) 当該特許発明を化体した製品が商業的な販売のオファーに供せられたこと(a product embodying the patented invention was offered for commercial sale)及び
(2) 当該発明が特許出願に熟していたこと(the invention was ready for patenting)

という条件を与えている。この条件から、①「商業的な販売のオファーに供せられた」とは何か、②「発明が特許出願に熟す」とは何かという解釈につき、連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)は、注目すべき解釈を加えている。以下にその解釈を挙げる。

### (3) 販売のオファー

パフ最高裁判決に云う販売のオファーとは、単にそれを受け入れるだけで契約が成立するレベルに至るオファーのみがこれに該当する(Only an offer which rises to the level of a commercial offer for sale, one which the other p;arty could make into a binding contract by simple acceptance (assuming consideration), constitutes an offer for sale under §102(b), *Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.*, 254 F.3d 1041, 59 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)(**資料４**)。契約法は州法であり、州ごとに契約が成立する条件、即ちオファー、アクセプタンスの解釈が微妙に異なるのであるが、このオン・セール・バーに関する全米における統一的な解釈が必要である。さもなければ、特定の州法を適用すればオン・セール・バーが成立し、他の州法を適用すればこれが成立しないと言うことがあり得るからである(Because of the importance of having a uniform national rule regarding the on-sale bar, we hold that the question of whether an invention is the subject of a comme3rcial offer for sale is a matter of Federal Circuit law, to be analyzed under the law of contracts as generally understood. To hold otherwise would potentially mean that a patent could be invalid in one state, when the patentee's action amounted to an offer under the laws of that state, and valid in a second state, when the same actions did not amount to an offer under the laws of that second state.  Such a result is clearly incompatible with a uniform national patent system.同、資料４)。

一般的なルールとして、商品の販売に関する連続するコミュニケーションにおいてオファーがあったかどうかについて統一取引法(Universal Commercial Code, UCC)及び州法のまとめを行った契約のレステートメント(Restatement of Contracts)に基づいて判断する。実際には当事者の交渉に関する事実を検証し、オファーの存否を判断する(同、資料４)。

単に買主が受け入れるだけで契約が成立するオファーであるためには、一般的に、売主による取引の対象となる商品の存在及びその価格の提示が必要である。注文生産を条件とする場合には、当該商品が存在していなくても、オファーは成立する。契約の勧誘だけでは、拘束力のある契約に入る旨の意思表示がないため、オファーは成立しない。契約の勧誘に対しては、購入意思が表示されて初めてオファーが成立する。契約の勧誘の例としては、広告(インターネットでの広告を含む)や店舗での商品の陳列等がある。「広告、データシートその他の当該商品の説明資料を提供するだけでは、契約による拘束がある旨の意思表示がないから、オファーは成立しない」(The patent owner disseminated advertising, data sheets and other materials about its device.  There activities were not contract offers because they did not indicate an intent to bound.  Contract law recognizes that advertising and promotion activities may be "nothing more than an invitation of offers."  *Linear Technology Corp. v . Micrel, Inc.*, 275 F.3d 1040, 61 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2001),　**資料 5**)。

一方、売主による商品の広告がされて、買主より注文があった場合では、この注文が契約のオファーとなるが、この場合は、売主の契約のアクセプタンスがなければオン･セールの要件は成立しない。売主による契約のアクセプタンスは、単に売主が買主からのオファーを受け取り、売る意思を持っただけでは成立しない。買主に

対して売るとの意思を伝えなければならない(Even if the patent owner privately intended to accept the offers, it did not form a contract until it objectively communicated this fact to the distributors. Thus, the crucial question is whether upon receipt of the will-advise acknowledgement, the distributors could reasonably believe that the patent owner had accepted their orders. 同、資料５)。

### (4) 特許出願に熟している発明

パフ最高裁判決に云う「特許出願に熟している発明」であることは、(1) 発明の実施化(reduction to practice)があったこと、又は(2) 図面その他の書面において当業者が当該発明を実施するのに充分に具体的にその発明が開示されていることを立証しなければならない(An invention may be shown to be ready for patenting in at least two ways: "by proof of reduction to practice before the critical date; or by proof that prior to the critical date the inventor had prepared drawings or other descriptions of the invention that were sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention. *Robotic Vision Systems, Inc. v. View Engineering, Inc*., 249 F.3d 1307, 58 USPQ2d 1723 (Fed. Cir. 2001), **資料６**)。従って、発明の着想(conception)を示す書面だけでは不十分である(*Space Systems/Loral, Inc. v. Lockheed Martin Corp*., 271 F.3d 1076, 60, 60 USPQ2d 1861 (Fed. Cir. 2001), **資料７**)。

### (5) 試験とオファー及び特許出願に熟している発明

商品見本が買主に引き渡され、その商品の引渡しが「基本的に試験のため primarily experimental」である場合は、パフ最高裁判決に云うオファーではない(*Monon Corp. v. Stoughton Trailers, Inc*., 239 F.3d 1253, 57 USPQ2d 1699 (Fed. Cir. 2001), **資料８**)。この事件では、トレーラーの耐久性を試験するために実費のみで取引されたものが「試験」に該当し、オン･セールに該当しないと判示された。

商品見本が買主に引き渡され、その商品の引渡し後１年経過後の出願がされたことの反証として、特許権者に当該商品の引渡しが試験であったことを立証する責任が生じる(*EZ Dock, Inc. v. Schafer Systems, Inc.*, 276 F.3d 1347, 61 USPQ2d 189 (Fed. Cir. 2002)、**資料９**)。また、当該引渡しが試験であることは、未だに当該発明が特許出願に熟している発明となっていない、すなわち発明の実施化に至っていないことになる(同、資料９)。この事件では、浮ドックの引渡し後、過酷な条件下で使用された結果浸水が認められたので、その浮ドックの形状変更を加えて改良し、出願を行った。その出願日は、浮ドックの引渡し後から更に１年経過後であった。一審ではオン･セールがあったと認められたが、CAFC はこれを覆した。

## Ｂ．先発明

### (1) 先発明の要件

特許法第 102 条(g)(2)(先発明)については、米国内での先発明の存在(発想(conception)、実施化(reduction to practice)、実施化に向けての妥当な努力(reasonable diligence))の立証が必要。発想日及び実施化日が早ければ、妥当な努力の立証は不要。発想日が早くても実施化日が遅ければ、他人の発想日から本人の実施化日までの妥当な努力(reasonable diligence)の立証が必要。当該発明･実質同一発明を記載した明細

書･図面またはこれと類似の書面があって特許法第 112 条第 1 文の規定の要件を満たしており発明が当業者に把握できれば、実施化日が認定される。これらの立証ができないときには、出願日をもって実施化日が擬制される(constructive reduction to practice)。いずれの当事者も、抗弁として当該発明の放棄、抑制、隠蔽を立証することができる。

なお、これらの要件について、山口洋一郎他著｢先発明日の立証を行う上での留意点について―化学分野のインターフェアレンスの判例研究を中心として―｣知財管理第 46 巻第 5 号第 789 頁(**資料１０**)参照。

#### (2) 発明の発想(conception)の要件

｢発想｣とは、当該完全な且つ作用のある発明の具体的且つ恒久的なアイデアが発明者の中に形成されることをいう。発明は、通常の技術のみによって当該発明が大規模な研究･実験をすることなく実施化できる場合に、｢アイデアが具体的且つ恒久的｣である(*Board of Education ex rel. Board of Trustees of Florida State University v. American Bioscience Inc.*, 67 USPQ2d 1252, 1257 (Fed Cir. 2003)、**資料１１**) (“Conception” is the “formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.” *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc*., 802 F.2d 1361, 1376, 231 USPQ 81, 87 (Fed. Cir. 1986)(quating 1 *Robinson on Patents* 532 (1890)). “An idea is sufficiently ‘definite and permanent’ when ‘only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation’” *Ethicon*, 135 F.3d at 1460, 45 USPQ2d at 1548 (quating *Burroughs Wellcome*, 40 F.3d at 1228, 32 USPQ2d at 1919))。

発想は｢発明のタッチストーン｣であり、各共同発明者は発明の発想に貢献しなければならない。実の発明者の単なる補助者は共同発明者ではない。発明者に周知の原理を提供したりクレーム発明の｢具体的なアイデア｣に至らない技術水準の説明をしたりする程度では、共同発明者とはなり得ない(同、資料１１)(Conception is “the touchstone of inventorship,” and each joint inventor must generally contribute to the conception of the invention. *Ethicon*, 135 F.3d at 1460, 45 USPQ2d at 1548 (quating *Burroughs Wellcome*, 40 F.3d at 1228, 32 USPQ2d at 1919) . . . One does not qualify as a joint inventor merely by assisting the actual inventor. See id. (“One who simply provide the inventor with well-known principles of explains the state of the art without ever having ‘a firm and definite idea’ of the claimed combination as a whole douse not qualify as a joint inventor.”)。

共同発明者か単なる補助者かを決定するに当たり、発明の発想に対する貢献をしたか、その他の些細な貢献しかしていないかを区別することは困難であるが、単なる技術水準の説明による貢献、発明の実現に遥かに遠い貢献、単なる発明の効果を示唆のみによる貢献、発明の実現のみに対する貢献、発明の着想後の発明者の補助等では、共同発明者とはなり得ない(*Eli Lilly and Co. v. Aradigm Corp.*, 71 USPQ2d 1787, 1791 (Fed. Cir. 2004)**資料１２**) (The line between actual contributions to conception and the remaining, more prosaic contgributuions to the inventive process that do not render the contributor a co-inventor is sometimes a difficult one to draw. Contributions to realizing an invention may not amount to a contgribution to conception if they merely explain what was “then state of the art,” *Hess*, 106 F.3d at 981, if they are too far removed from the real-world realization of an invention, see, e.g., *Garret Corp*., 422 F.2d at 881 (“One who merely suggestis an indea of a result to be accomplished, rather than means of accomplishing it, is not a joint inventor.”) or if they are focused solely on such realization, see, e.g., *Ethicon*, 135

F.3de at 1460 (“One douse not qualify as a joint inventor by merely assisting the actual inventor after conception of the claimed invention.”))。

### (3) 発明の実施化(reduction to practice)の要件

発明の実施化を立証するためには、(1)発明者による発明の発想があったこと、(2)発明者が当該発明の実施例の試験によって所期の目的が達成されるであろうという期待があったこと、及び(3)発明者が当該試験に供したことを立証して、初めて、当該発明が所期の目的を達成したとの非発明者による補強証拠(corroboration)による利益を享受することができる(As to whether Cooper can obtain the benefit of Goldfarb's recognition that the material worked for the intended purpose of the invention, there are “at least three requirements that must be met before a non-inventor's recognition of the utility of an invention can inure to the benefit of the inventor:” (1) “The inventor must have conceived of the invention;” (2) “The inventor must have had an expectation that the embodiment tested would work for the intended purpose of the invention;” and (3) “The inventor must have submitted the embodiment for testing for the intended purpose of the invention.” *Genentech*, 220 F.3d at 1354, 55 USPQ2d at 1643. *Cooper v. Goldfarb*, 57 USPQ2d 1990, at 1994 (Fed. Cir. 2001), **資料１３**, *Taskett v. Dentlinger*, 68 USPQ2d 1472, 1474 (Fed. Cir. 2003), **資料１４**)。

### (4) 補強証拠(corroboration)とルール･オブ･リーズン(rule of reason)の要件

発明の発想日及び実施化日は、発明者による証言だけでは不十分であり、発明者の証言は信憑性が高い旨の補強証拠(corroboration)が必要である。この補強証拠としては、発明者以外の者による証言等である。しかし、この補強証拠については画一的な基準があるわけではなく、ルール･オブ･リーズン(rule of reason)が適用される。このルール・オブ･リーズンによれば、裁判所･特許庁は全ての補強証拠を勘案して発明者の証言の信憑性が充分に高いかどうかを決定する(Conception must be proved by corroborating evidence which shows that the inventor disclosed to others his “complete thought expressed in such clear terms as to enable those skilled in the art” to make the invention. . . . However, there is no final single formula that must be followed in proving corroboration. . . . Rather, the sufficiency of corroborative evidence is determined by the “rule of reason.” . . . Accordingly, a tribunal must make a reasonable analysis of all of the pertinent evidence to determine whether the inventor’s testimony is credible. . . The tribunal must also bear in mind the purpose of corroboration, which is to prevent fraud, by providing independent confirmation of the inventor’s testimony. *Kridl v. McCormick*, 105 F.3d 1446, 41 USPQ2d (Fed. Cir. 1997), **資料１５**。To establish an actual reduction to practice, an inventor’s testimony must be corroborated by independent evidence. *See Knorr v. Pearson*, . . . However a “rule of reason” analysis is applied to determined whether an inventor’s testimony regarding reduction to practice has been sufficiently corroborated. See *Holmwood*, . . . The rule requires an evaluation of all pertinent evidence when determining the credibility of an inventor’s testimony. *See Price*. . . To corroborate a reduction to practice, it is not necessary to produce an actual over-the-shoulder observer. Rather, sufficient circumstantial evidence of an independent nature can satisfy the corroboration requirement. . . Furthermore, an actual reduction to practice does not require corroboration for every factual issue contested by the parties. . . . *Cooper v. Goldfarb*, 57 USPQ2d 1990, at 1994 (Fed. Cir. 2001), **資料１３**)。

### (5) 実施化の擬制(constructive reduction to practice)の要件

特許出願をすれば、当該出願日をもって発明の発想日及び実施化日を擬制することができる。この場合において、当該特許出願は特許発明について特許法第 112 条第 1 項の規定による要件(当業者が理解できる程度に発明を開示すること)を満たしていなければならない(The filing of a patent application serves as conception and constructive reduction to practice of the subject matter described in the application. *Yasuko Kawai v. Metlesics*, 480 F.2d 880, 885, 178 USPQ 158, 162 (CCPA 1973). . . There is no need for proof or corroboration of the subject mater that is included in the application unless a date earlier than the filing date is sought to be established. *Yasuko Kawai*, 480 F.2d at 886, 178 USPQ at 163 (" the written specification in the application is the evidence proving the invention of that which is reduced to practice"). Thus the inventor need not provide evidence of either conception or actual reduction to practice when relying on the content of the patent application. *Hyatt v. Boone*, 146 F.3d 1348, 47 USPQ2d 1128 (Fed. Cir. 1998), **資料１７**)。

### (6) 妥当な努力(reasonable diligence)の要件

発明の発想日が他人より早くても実施化日当該他人より遅ければ、他人の発想日から本人の実施化日まで発明の実施化に向けて妥当な努力(reasonable diligence)をしていたことの立証が必要である。

妥当な努力は、当該期間全般において発明者が妥当な努力をしていたことを立証する。しかし、毎日毎日そのような妥当な努力をしていたことを立証する必要はない。例えば実験用動物の実験の入手が困難だったために研究が３ヶ月遅れた場合、３ヶ月間ほんの少しの活動が行われていた場合等、妥当な努力の立証が行われる場合には、立証された事実、周りの全ての状況を総合的に勘案して、妥当な努力があったかどうかを判断する(*Monsanto Co. v. Mycogen Plant Science Inc*., 59 USPQ2d 1930 (Fed. Cir. 2001), **資料１８**)( Proof of reasonable diligence, . . , does not require a party to work constantly on the invention or to drop all other work." *Rey-Bellet v. Engelhardt*, 493 F.2d 1380, 1389, 181 USPQ 453, 459 (CCPA 1972) (finding diligence despite approximately a three month delay in testing because the delay was explained by "a shorgage of monkeys and a limited ability to house them;" *Fitzgerald*, 268 F.2d at 766, 122 USPQ at 532 (implicitly allowing for inactivity but finding that the inactivity was not adequately explained); Jones v. Evans, 46 F.2d 192, 202, 8 USPQ 240, 245 (CCPA 1931) (finding diligence despite a "possible interval from April 16th to early in July . . . in which it did not "affirmatively appear that any steps were being taken," but during which some activity was ongoing). Additionally determining whether the required "reasonable diligence," 35 U.S.C. § 102(g), has been satisfied is a case specific inquiry. *Jones*, 46 F.2d at 203, 8 USPQ at 245 ("Each case where diligence is involved, rests and must be decided upon its own factis, and all the surrounding circumstances must be viewed and considered in determining whether there was sufficient diligence.")。

### (6) 放棄･抑制･隠蔽(abandoned, suppressed and consealed)の要件

被疑侵害者により発明者以外の他人の先発明が立証されたとき、特許権者は当該他人が当該発明を放棄し、抑制し、隠蔽したことを立証することにより、自己の特許の有効性を立証することができる(特許法第 102 条(g))。

CAFCは、発明の実施化の後妥当な期間内(reasonable time)に当該発明を公開するための手順、すなわち出願をするか、当該発明を文書によって公開するか、当該発明を公用するというステップを踏んでいないときは、当該発明は放棄･抑制･隠蔽されたと認定する(The courts have consistently held that an invention, though completed, is deemed abandoned, suppressed or concealed if, within a reasonable time after completion, no steps are taken to make the invention publicly known. Thus, failure to file a patent application; to describe the invention in a publicly disseminated document; or to use the invention publicly, have been held to constitute abandonment, suppression or concealment. *Luzker v. Plet*, 6 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 1988), **資料１９**)。

発明者が積極的にその発明を隠蔽する状況は、発明者が計画的に自分の利益だけのために永久に当該発明を公開しないということにある Active concealment "refers to situations in which an inventor designedly and with the view of applying it indefinitely and exclusively for his own profit, withholds his invention from the public." *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp*., 73 USPQ2d 1782, 1788-89 (Fed. Cir. 2005), **資料２０**)。

更に、発明の実施化日と出願日との間に不当な遅れがあるときは、当該発明が放棄･抑制･隠蔽されたという理由の根拠となり得る(Moreover, when there is an unreasonable delay between the actual reduction to practice and the filing of a patent application, there is a basis for inferring abandonment, suppression or concealment. *Luzker v. Plet*, 6 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 1988), 資料１８)(Abandonment, suppression or concealment may be inferred based upon the prior inventor's unreasonable delay in making the invention publicly known. *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp*., 73 USPQ2d 1782, 1788-89 (Fed. Cir. 2005), 資料２０)。この場合、発明者は当該遅れについて妥当な理由、例えば出願や公開の前に発明の改良･完成に向けて努力していたこと等、が存在することを立証することにより、放棄･抑制･隠蔽を否定することができる(The inventor's activities during the delay period may excuse the delay (e.g., he may have worked during that period to improve or perfect the invention disclosed in the patent application)(The law does not punish an inventor for attempting to perfect his process before he gives it to the public). *Luzker v. Plet*, 6 USPQ2d 1370, 1371 (Fed. Cir. 1988), *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp*., 73 USPQ2d 1782, 1788-89 (Fed. Cir. 2005))。

特許法第102条(g)(2)は、先の発明が「米国において」されたことが要件となっているが、この用語は立法趣旨から見ても「された(made)」のみにかかっていて放棄･抑制･隠蔽にはかかっていない。従って、放棄･抑制･隠蔽の行為は米国内に限らない(Based upon the plain language of §102(g) and the relevant legislative history of the provfision, we conclude that the language "in this country" only applies to the country where "the invention was made," and that proof negating suppression or concealment is not limited to activities occurring within the United States. *Apotex USA Inc. v. Merck & Co*., 59 USPQ2d 1139, 1142 (Fed. Cir. 2001), **資料２１**)。

### (7) 先発明による特許無効、発明放棄･抑制･隠蔽の立証･反証のプロセス

先発明による特許無効の立証責任は、これを主張する被疑侵害者側にある。特許法第102条(g)(1)はインターフェアレンスの規定であり、同(g)(2)はインターフェアレンスによらない発明日の立証の手続き規定である。インターフェアレンスによらない場合においては、特許権は特許法第282条によりその有効性が推定されているから、特許権の無効を主張する被疑侵害者は、その先発明を明白且つ説得力ある証拠により立証しなければならない。一旦被疑侵害者の先発明の立証が完了したときには、特許権者は、当該先発明者による放棄･抑制･隠蔽があったことについて立証責

任を負う。特許権者が、当該先発明者による放棄･抑制･隠匿があったことについて立証に成功すれば、当該先発明者は、これについて明白且つ説得力ある証拠により反証する責任を負う(A §102(g) prior invention defense is governed by the identical "suppressed or concealed" language applicable to priority determinations in interference proceedings. 35 U.S.C. §102(g). . . . However, infringement actions implicating a §102(g) defense differ from interferences in that a patent as been granted on the invention at issue, and therefore the presumption of validity under §282 applies. Because the patentee (analogous to the second-to-invent in the interference context. We therefore interpret § 102(g) requiring that once a challenger of a paten has proven by clear and convincing evidence that "the invention was made in this country by another inventor," 35 U.S.C. §102(g), the burden of production shifts to the patentee to produce evidence sufficient to create a genuine issue of material fact as to whether the prior inventor has suppressed or concealed the invention. Howe3ver, in accordance with the statutory presumption in 35 U.S.C. §282, the ultimate burden of persuasion remains with the party challenging the validity of the patent. . . Once the patentee has satisfied its burden of production, the party allenging invalidity under §102(g) must rebut any alleged suppression or concealment with clear and convincing evidence to the contrary. *Apotex USA Inc. v. Merck & Co*., 59 USPQ2d 1139, 1143-1144 (Fed. Cir. 2001), 資料２１)。

### Ｃ．先使用権(第 273 条の侵害に対する抗弁)

#### (1) 先使用の抗弁権の要件

特許法第 273 条における先使用権は、ビジネスの遂行方法に関する発明を、他人の出願の有効出願日の１年以上前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用した者が、第 271 条の特許権の侵害訴訟においてすることができる特許権の非侵害の抗弁をする権利である(以下｢先使用の抗弁権｣という)。先使用の抗弁権は、特許法第 273 条の立法当初にはビジネスの遂行方法に限定されなかったが、先使用の抗弁権が大企業によって行使されることにより、個人発明家の特許権が弱められるとの反発があったため、ビジネスの遂行方法に限定された(第 273 条(a)(3))。この限定が挿入された際に、充分な条文整理が行われなかったため、現在の法制では各条項の不一致が見られる。HR2795 において、先使用の抗弁権の対象を全ての技術分野に拡大するため、その不一致が解消される。

先使用の抗弁権は、当該発明の実施化が出願日から１年を超える前にされていなければならない(第 273 条(b)(1))。更に当該発明の成果物を出願日前に善意で使用していなければならない(同)。また、これらの事実を明白且つ説得力のある証拠によって立証しなければならない(第 273 条(b)(4))。商業的使用の放棄後は、抗弁を主張することができない(第 273 条(b)(5))。

#### (2) 用語の説明

｢**発明の実施化**｣は、特許法第 102 条(g)の実施化であると解される。実施化は、書面において当業者が実施できる程度にその発明が開示される文書(発明開発ノートや出願等)が存在すれば成立する。その発明の製品が存在する必要はない。先使用権の抗弁のためには、このような発明の実施化が侵害が主張される特許の有効出願日の１年を超える前に当該発明の｢実施化｣がなければならない。

「**商業的な使用**」とは、第 273 条(a)(1)に規定する通り、当該ビジネスの方法の発明の米国内での使用であって、当該発明の成果物の社内における商業的使用(internal commercial use)または実際の腕の長さの範囲の販売(actual arm's-length sale)またはその他の腕の長さの移転(other arm's-length commercial transfer)をいう。当該移転等は公知となる可能性があったかどうかは問われない(同)。ただし当該方法発明の対象が発明の安全及び効果確認のための規制の対象となるものについても、同安全･効果確認等のための使用は商業的使用であるとみなす(同)。非営利研究所または大学、研究センター、病院のような非営利機関の活動の目的が公衆の利益を図るものである場合には、商業的な使用である(第 273 条(a)(2)柱書)。但し(A) 当該使用が研究所または非営利機関による継続的な使用であるとの抗 弁ができるもの及び(B) 当該使用が研究所または非営利機関による使用以外の使用であってその後の営業化が抗弁の根拠とならないものを除く(第 273 条(a)(2)但書)。

「**発明の成果物**」とりわけ「**ビジネスの方法の発明の成果物**」とは何かの定義はない。通常の発明の成果物として商業的な使用の対象となるものとしては、その使用により当該クレームを侵害することになるものであろう。物クレームの成果物は当該クレームその物自体となろう。製法クレームの成果物は、その製法を実現することのできる装置となろう。その他の方法クレームの成果物は、その方法のクレームの使用のための何らかの装置、得られた情報、得られた価値となろうが、それ以外にもあるかもしれない。ビジネスの方法の成果物は、当該ビジネスの方法を使用する装置、情報、価値であろう。いずれにしても、その定義については判例を待つほかない。また、H.R. 2795 では、発明の成果物についてのビジネスの方法の限定を削除することになるから、この法律が成立して先願主義となれば、本制度の利用の促進が図られ、その法文の文言の解釈も進んでいくこととなろう。

**「internal commercial use」**をここでは「**社内における商業的使用**」と訳したが、定義はない。例えば社内における開発後の使用は、それが試験･研究のためのものであっても、その製品の販売を目的として試験･研究を行ったのであれば、そのような使用は internal commercial use であるといえよう。従って、物のクレームにあってはその物の使用、方法のクレームにあってはその方法の使用があれば足りる。

**成果物の実際の腕の長さの範囲の販売その他の移転**についても定義はない。本社から支社への成果物の単なる移動は、arm’s-length transfer ではあると解されるが、sale transfer ではない。「actual arm's-length sale」が成立するには、少なくとも他の法人、例えば親会社から子会社への販売の存在が必要であろう。いずれにしても判例を待つほかない。

「**使用の放棄**」(第 273 条(b)(5))とは、特許法第 102 条(c)の「発明の放棄」を勘案して解釈すれば、当該発明の成果物の使用があった後、その成果物の使用を停止し、他の発明の成果物の使用に切り替えたときは、当該最初の成果物の使用の放棄があったと認定されよう。この使用の放棄が当該特許権侵害訴訟の提起前にあったときは、本抗弁を主張することはできない。判断時点は、出願時ではなく、訴訟提起時である(第 273 条(b)(5))。

**先使用の抗弁権の制限**としては、他人への同抗弁権のライセンスや譲渡の禁止(第 273 条(b)(6))、事業を善意で譲り受けたときの地域的制限(同(7))がある。また、濫用を防ぐため、先使用権の抗弁に妥当な状況がないときは、第 285 条の規定により相手方弁護士費用の負担が命じられることがある(同(8))。

## ３．連邦証拠法(Federal Rules of Evidence)に基づく先使用権の立証手段

### Ａ．伝聞証拠(hearsay ヒアセイ)のルール

連邦証拠法(抜粋：**資料２２**)第 801 条(c)は、ヒアセイを次のように定義する。

**Rule 801. Definitions**

* * *
(c) Hearsay.—''Hearsay'' is a statement, other than one made by the declarant while testifying at the trial or hearing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted.
ヒアセイ(Hearsay)とは、公判または聴聞において証言をする陳述者以外の陳述であって、主張事実の存在を立証するために証拠として提示された陳述(statement)をいう。

ヒアセイは、公判または聴聞において宣誓の上で陳述されるものではなく、信憑性がないから、原則として証拠として採用されない。連邦証拠規則第 802 条は、次のように規定する。

**Rule 802. Hearsay Rule**
Hearsay is not admissible except as provided by these rules or by other rules prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority or by Act of Congress.
ヒアセイは、本規則、最高裁規則または連邦法により規定されているものを除き、証拠として採用されない。

一方公判や聴聞会では、証人は証言に先立って偽証をしないことを誓う宣誓を行う(証拠の真性化、authentication,　連邦証拠規則第 901 条(a)(1))。その結果、当該証人の証言は証拠として採用されることになる。しかしヒアセイは、上記のとおり「公判または聴聞以外の場における陳述(連邦証拠規則第 801 条(c))」であり、その内容に変更が加えられている可能性が十分になる、と解されるためである(連邦証拠規則)。

### Ｂ．ヒアセイ･ルールの例外：通常業務記録の例外

しかし、客観的な事実、あるいは経験則から言って、一応の妥当な信憑性が認められる例外が多数ある。連邦証拠規則第 803 条には、23 個の例外が列記されている。そのうち、オン・セール・バー、先発明、先使用権に関連する最も重要な例外は、次のいわゆる業務記録の例外(Records of regularly conducted activity, 連邦証拠規則 803 条(6))である。

**Rule 803. Hearsay Exceptions; Availability of Declarant Immaterial**

The following are not excluded by the hearsay rule, even though the declarant is available as a witness:
* * *

(6) **Records of regularly conducted activity**.—A memorandum, report, record, or data compilation, in any form, of acts, events, conditions, opinions, or diagnoses, made at or near the time by, or from information transmitted by, a person with knowledge, if kept in the course of a regularly conducted business activity, and if it was the regular practice of that business activity to make the memorandum, report, record or data compilation, all as shown by the testimony of the custodian or other qualified witness, or by certification that complies with Rule 902(11), Rule 902(12), or a statute permitting certification, unless the source of information or the method or circumstances of preparation indicate lack of trustworthiness. The term ‘‘business’’ as used in this paragraph includes business, institution, association, profession, occupation, and calling of every kind, whether or not conducted for profit.
行為(acts)、事件(events)、条件(conditions)、意見(opinions)または分析(diagonoses)に関するメモ、報告、記録又はデータの集積等の如何なる形式によるものであって、知識のある者によってまたはその者からの情報によってその時またはその後すぐに作成されたものは、もしそれが商務活動の一環として常に記録され且つ当該メモ、報告記録又はデータの集積が商務の一環として作成されていたということが文書管理者等の責任者による証言又は第 902 条(11)、第 902 条(12)その他の規定による証明書によって立証できる場合には、ヒアセイ･ルールを適用せず、証拠として採用される。但し、情報源または準備の環境が信頼できない場合を除く。本条の｢商務(business)｣とは、営利･非営利を問わずあらゆる種類の業務、職業等(business, institution, association, profession, occupation, and calling of every kind)を云う。

発明者による研究ノートや契約書等が通常業務記録の例外規定の適用を受けるためには、当該発明者による研究ノートや契約書等が上記の各要件を満たしていなければならない。即ち、発明者がその発明をした時又はその後速やかに記録をしていること、その記録が通常の業務として記録されていることが必要である。ここで重要となるのは、いわゆる３つのW(Who, When, What)がそれらの書面に記載されていることである。即ち書面の作成者名、作成時点、作成内容である。発明日の立証をする場合には、その書面には発明者のみならず、共同発明者以外の者による署名及び署名日付けの記入(corroboration)が必要である。

### Ｃ．ヒアセイの例

#### (1) オン・セール・バーの立証要件とヒアセイ

オン・セール・バーの立証のためには、出願日より１年を超える前に発明製品の販売契約交渉があったことを立証する必要がある。その証拠としては、まず発明製品の具体的な提示があったことを立証し、かつ具体的な契約のオファーがあったことを例えば契約書により立証する。この場合において、発明製品は、裁判所外で作成されており、その発明製品によりオン･セールがあったとの主張事実立証するために提示されるわけであるから、ヒアセイである。また契約書も同様にヒアセイである。契約のオファー時に発明製品が存在しなくても、当該発明･実質同一発明を記載した明細書･図面またはこれと類似の書面があって特許法第 112 条第１文の規定の要

件を満たしており発明が当業者に把握できれば足りる。従って、このような明細書･図面またはこれと類似の書面例えば設計図、研究ノート等により発明が把握できればよい。このように上記の明細書･図面、設計図、研究ノート等は全て発明の存在を立証するために裁判所外において作成されているから、全てヒアセイである。

### (2) 先発明の立証要件とヒアセイ

特許法第 102 条(g)(2)(先発明)については、米国内での先発明の存在(発想(conception)、実施化(reduction to practice)、実施化に向けての妥当な努力(reasonable diligence))の立証が必要。発想日及び実施化日が早ければ、妥当な努力の立証は不要。発想日が早くても実施化日が遅ければ、他人の発想日から本人の実施化日までの妥当な努力(reasonable diligence)の立証が必要である。

発明の発想、実施化については、設計図、研究ノート等や当該発明を記載した明細書･図面を用いて立証することになる。これらは、発明の存在を立証するために裁判所外において作成されているから、全てヒアセイである。

### (3) 先使用の抗弁権の立証要件とヒアセイ

特許法第 273 条における先使用権は、ビジネスの遂行方法に関する発明を、他人の出願の有効出願日の 1 年以上前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用した者が、当該発明の実施化、商業的に使用した事実を立証する。発明の実施化については、上記と同様に設計図、研究ノート等や当該発明を記載した明細書･図面を証拠として用いて立証することになる。これらは全てヒアセイである。善意での商業的使用は、当該使用の記録や証言により立証することになろう。この使用の記録はヒアセイである。宣誓による証言は、ヒアセイではないことは勿論である。

## D．通常業務記録の例外適用のための体制

発明者による研究ノートや契約書等が通常業務記録の例外規定の適用を受けるためには、上記のように発明者がその発明をした時又はその後速やかに記録をしていること、その記録が通常の業務として記録されていることが必要である。従って、将来の紛争を避けるために、通常業務記録をしっかりと残す体制作りが必要となる。公証制度、とりわけ電子的な公証制度は、これを通常の業務として使用することにより、ヒアセイ･ルールの通常業務記録の例外適用を受ける上で有効な手段である。

## E．証拠の真性化(Authentication)

証拠は、真性化しなければ採用されない。連邦証拠規則第 901 条、第 902 条は、次のように規定する。

**Rule 901. Requirement of Authentication or Identification**

(a) General provision.—The requirement of authentication or identification as a condition precedent to admissibility is satisfied by evidence sufficient to support a finding that the matter in question is what its proponent claims.

証拠の採用条件として、真性化又は特定化の要件は、その証拠によって立証を行う当事者が主張する事実の認定をサポートするのに充分である証拠があれば満たされる。
(b) Illustrations.—By way of illustration only, and not by way of limitation, the following are examples of authentication or identification conforming with the requirements of this rule:
参考までに、次のものは本規則における真性化、特定化の例である。

(1) Testimony of witness with knowledge.—Testimony that a matter is what it is claimed to be.
知識のある証人の証言。
* * *
(7) Public records or reports.—Evidence that a writing authorized by law to be recorded or filed and in fact recorded or filed in a public office, or a purported public record, report, statement, or data compilation, in any form, is from the public office where items of this nature are kept.
公共の機関へ当該書面の登録のために提出したとの証拠。
* * *

**Rule 902. Self-authentication**

Extrinsic evidence of authenticity as a condition precedent to admissibility is not required with respect to the following:
証拠の採用条件として、次のものは真正性の証拠が不要である。

(1) Domestic public documents under seal.—A document bearing a seal purporting to be that of the United States, or of any State, district, Commonwealth, territory, or insular possession thereof, or the Panama Canal Zone, or the Trust Territory of the Pacific Islands, or of a political subdivision, department, officer, or agency thereof, and a signature purporting to be an attestation or execution.
連邦、州、地域等の公共機関の書面であってシール(署名･押印)のあるもの。
(2) Domestic public documents not under seal.—A document purporting to bear the signature in the official capacity of an officer or employee of any entity included in paragraph (1) hereof, having no seal, if a public officer having a seal and having official duties in the district or political subdivision of the officer or employee certifies under seal that the signer has the official capacity and that the signature is genuine.
連邦、州、地域等の公共機関の書面であってシールはないが、他の権限ある職員によるシールのある書面により当該シールのない書面が当該真正な署名をする権限がある者の書名によるものであるとの証明書があるもの。
(3) Foreign public documents.—A document purporting to be executed or attested in an official capacity by a person authorized by the laws of a foreign country to make the execution or attestation, and accompanied by a final certification as to the genuineness of the signature and official position (A) of the executing or attesting person, or (B) of any foreign official whose certificate of genuineness of signature and official position relates to the execution or attestation or is in a chain of certificates of

genuineness of signature and official position relating to the execution or attestation. A final certification may be made by a secretary of an embassy or legation, consul general, consul, vice consul, or consular agent of the United States, or a diplomatic or consular official of the foreign country assigned or accredited to the United States. If reasonable opportunity has been given to all parties to investigate the authenticity and accuracy of official documents, the court may, for good cause shown, order that they be treated as presumptively authentic without final certification or permit them to be evidenced by an attested summary with or without final certification.
外国官公庁の権限ある者によって署名された真正性の証明書の付属する文書。
(4) Certified copies of public records.—A copy of an official record or report or entry therein, or of a document authorized by law to be recorded or filed and actually recorded or filed in a public office, including data compilations in any form, certified as correct by the custodian or other person authorized to make the certification, by certificate complying with paragraph (1), (2), or (3) of this rule or complying with any Act of Congress or rule prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority.
官公庁の公の記録の写しであって、証明書のあるもの。
(5) Official publications.—Books, pamphlets, or other publications purporting to be issued by public authority.
官公庁から発行されている本やパンフレット等の印刷物。
(6) Newspapers and periodicals.—Printed materials purporting to be newspapers or periodicals.
新聞、雑誌。
(7) Trade inscriptions and the like.—Inscriptions, signs, tags, or labels purporting to have been affixed in the course of business and indicating ownership, control, or origin.
(8) Acknowledged documents.—Documents accompanied by a certificate of acknowledgment executed in the manner provided by law by a notary public or other officer authorized by law to take acknowledgments.
(9) Commercial paper and related documents.—Commercial paper, signatures thereon, and documents relating thereto to the extent provided by general commercial law. 小切手、手形等であって署名のあるもの
(10) Presumptions under Acts of Congress.—Any signature, document, or other matter declared by Act of Congress to be presumptively or prima facie genuine or authentic.
(11) Certified domestic records of regularly conducted activity. —The original or a duplicate of a domestic record of regularly conducted activity that would be admissible under Rule 803(6) if accompanied by a written declaration of its custodian or other qualified person, in a manner complying with any Act of Congress or rule prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority, certifying that the record—
業務上記録されている家庭内の記録の署名付き原本又は写し。

(A) was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth by, or from information transmitted by, a person with knowledge of those matters;

(B) was kept in the course of the regularly conducted activity; and
(C) was made by the regularly conducted activity as a regular practice. A party intending to offer a record into evidence under this paragraph must provide written notice of that intention to all adverse parties, and must make the record and declaration available for inspection sufficiently in advance of their offer into evidence to provide an adverse party with a fair opportunity to challenge them.

(12) Certified foreign records of regularly conducted activity. —In a civil case, the original or a duplicate of a foreign record of regularly conducted activity that would be admissible under Rule 803(6) if accompanied by a written declaration by its custodian or other qualified person certifying that the record—

外国において業務上記録されている記録の署名付き原本又は写し。

(A) was made at or near the time of the occurrence of the matters set forth by, or from information transmitted by, a person with knowledge of those matters;
(B) was kept in the course of the regularly conducted activity; and
(C) was made by the regularly conducted activity as a regular practice. The declaration must be signed in a manner that, if falsely made, would subject the maker to criminal penalty under the laws of the country where the declaration is signed. A party intending to offer a record into evidence under this paragraph must provide written notice of that intention to all adverse parties, and must make the record and declaration available for inspection sufficiently in advance of their offer into evidence to provide an adverse party with a fair opportunity to challenge them.

公証制度による書面、執達吏による封書等、公証制度以外の公的な証明による書面、フランスのソロー封筒（特許庁に提出・保管されるが、公開はされないもの）に類するもの、自分宛の書留、公開されなかった特許出願書類（取り下げ・放棄等）のほか、特許証、優先権証明書、とりわけ米国特許法第 111 条(b)の仮出願の優先権証明書等は、全て真正化された証拠として、採用され得る。なお、この仮出願は、出願日から 12 ヶ月を経過すると放棄されたと見なされる(同第 111 条(b)(5))ので、この期間内に当該仮出願に基づく優先権を主張して本出願をしておかないと、放棄があったことになるので注意を要する。

### Ｅ．ヒアセイ証拠の真正化(Authentication)

ヒアセイ証拠が、連邦証拠法第 902 条のいずれか 1 に該当しないときは、ヒアセイ証拠は証言を通してその例外に属することを立証し、更にその内容を証言によって真正化する。

発明者の研究ノートによって発明の実施化が特定の日にあったことを立証するプロセスは、以下のとおりである。

① 発明者の証言により、当該研究ノートに当該発明が特定の日、またはその日から間もない日に記載され、署名されたことを立証する。更に、研究ノートの保管責任者の証言により、当該研究ノートが通常業務として保管されていたこと

を立証する。これらにより、当該研究ノートがヒアセイ·ルールの通常業務記録の例外に該当することを立証する。

② 研究ノートを用いて、３W(Who, When, What)を立証する。当該研究ノートの発明者及び補強証人(corroborator)の署名の確認、署名の日付けの確認の証言を通して、当該研究ノートが当該発明者によって記載されたことを立証する(Who)。とりわけ当該補強証人の署名の日付けをもって発明の実施化日が認定されることとなる(When)。更にその研究ノートの内容より、発明が特許法第112条第1項の当業者が理解できる程度に記載されていることを、例えば当該補強証人の証言や他の専門家証言により立証する。

③ 当該研究ノートがヒアセイであり通常業務記録の例外とは認められなかったとき、当該研究ノートを用いて、発明者及び補強証人の記憶を呼び覚まして、発明内容や実施化の内容についての証言を引き出し、これらの事実の存在を立証する。この証言の引き出し手法は、連邦証拠規則第612条による。同条は次のとおりである。

**Rule 612. Writing Used To Refresh Memory**

Except as otherwise provided in criminal proceedings by section 3500 of title 18, United States Code, if a witness uses a writing to refresh memory for the purpose of testifying, either—
(1) while testifying, or
(2) before testifying,
if the court in its discretion determines it is necessary in the interests of justice, an adverse party is entitled to have the writing produced at the hearing, to inspect it, to cross-examine the witness thereon, and to introduce in evidence those portions which relate to the testimony of the witness. If it is claimed that the writing contains matters not related to the subject matter of the testimony the court shall examine the writing *in camera*, excise any portions not so related, and order delivery of the remainder to the party entitled thereto. Any portion withheld over objections shall be preserved and made available to the appellate court in the event of an appeal. If a writing is not produced or delivered pursuant to order under this rule, the court shall make any order justice requires, except that in criminal cases when the prosecution elects not to comply, the order shall be one striking the testimony or, if the court in its discretion determines that the interests of justice so require, declaring a mistrial.
本条によれば、当事者は、判事(court)の許可を受けて、証人の証言時または証言前に文書を見せて記憶を呼び覚ますことができる。この場合、当該文書については、相手方当事者のクロス·エグザミネーションに曝され、関係のない部分が当該文書に含まれていないか、判事はこれをイン·カメラ(判事が別室において一人だけ)で検討することができる。

### Ｆ．実施状況、実施準備状況の立証

発明の実施状況及び実施準備状況の立証は、発明の実施化がいつ行われたかを立証する一環として行う。発明の実施化は、当該発明の効果が確認され、発明の内容が当業者が容易に理解できる程度に文書化された日であって、補強証人が当該文書を見て理解し、署名した日である。これらを立証するためには、発明がどのように

具体化されていったか、一連の実験が行われたとき、当該特許のクレームに包含されるものが何時登場し、そのものの用途が何時特定され(発明の発想日)、そのものが何時製造され、当該用途に適することが何時確認された(発明の実施化日)を立証する。立証のための証拠は、発明者ノート、知財部への発明報告及び出願申請書、明細書の下書き等が含まれる。いずれも３Wが含まれているものでなければならず、補強証人による署名及びその署名の日付けの記入が必要である。

## ４．先使用権の効力が及ぶ範囲について

### Ａ．オン･セール･バー及び先発明による特許無効の効力

オン・セール・バー(特許法第 102 条(b))及び先発明(特許法第 102 条(g)(2))によるオン･セールまたは先発明が立証できれば、当該特許は無効となり、自由に当該事業を継続することができる。その後、当該商品が販売されなくなっても、当該先発明の｢放棄｣があったと認定されることはない。

### Ｂ．特許法第 273 条の非侵害の抗弁による効果

特許法第 273 条の非侵害の抗弁が認められれば、当該クレームに属する発明(subject matter)であって、善意に当該出願日から１年を超える前に実施化し、当該出願日前に使用したものに限定されて、当該特許の非侵害の抗弁が認められる。その後の事業の拡大については規制がないので、問題ない。

非侵害の抗弁は、当該 subject matter について行えるので、当該実施化日、使用日において把握できる発明(subject matter)において主張することができる。従って、単なる一実施態様に限られず、当該実施化日･使用日に把握できるものであれば、それに含まれると解する。従ってその範囲内での実施態様の変更は認められよう。

しかし、当該実施化日･使用日に把握できる発明(subject matter)から離れているものであって、且つ当該特許のクレームに属するようなものを当該出願日より後に開発した場合は、侵害の可能性が出てこよう。本非侵害抗弁権は、あくまで抗弁権であり、特許が無効になるわけではない。従って、当該実施化日･使用日の対象発明から逸脱すれば、特許権侵害の疑いが出てこよう。

以下、質問について解答する。

**質問（ｉ）（ⅱ）**　先使用権が認められる技術的範囲と、記載・開示内容との関係はどうなっているか？

- 記載・開示された技術的範囲そのものが、先使用権が認められる技術的範囲か？
- 実施態様の変更（拡大・減縮を含む。）は認められているか？
- 記載が不明瞭の場合はどうなるか？

※　既に知っている情報：
①先のオン･セール、先発明が立証されれば、特許は無効。
②特許法第２７３条の先使用の抗弁は、クレームがビジネスの遂行方法であるものに限定
③事業目的や事業規模について制限なし。

④先使用権者から第三者が事業全体を善意で譲り受けたときは､先使用の抗弁は、有効出願日または当該業の譲受けの日のいずれか遅い方の日より前に当該侵害が主張される商業的使用が行われた地に限定して主張。
⑤先使用権者の製造したものの第三者による使用は適法
⑥移転の時期について格別の制限がないところから、先使用権は特許権成立前にも移転可能であると解される。

**回答**：
オン・セール・バー及び先発明では、これらが立証できれば特許が無効になるので、その後どのように製品を変更しようと自由である。
特許法第273条の抗弁権では、先の Subject Matter に含まれる限り、実施態様を多少変更しても抗弁権の主張が可能であろう。これから逸脱するものが同条(b)に規定する期間外においてされたときは、特許権侵害となろう。
先使用権の立証のための書面、とりわけ実施化の立証の書面は、特許法第112条第1項の記載要件を満たさなければならない。従って、当該書面が明白且つ説得力ある証拠によって開示が十分であることが立証できなければ、先使用による抗弁権は認められない。いずれにしても、本件事例についての判例･学説はない。

**質問（iii）（iv）**
先使用権を主張する者が、特許権者から発明を知って実施（或いは実施の準備）をしていた場合は、先使用権主張は認められるのか？

※　既に知っている情報：
特許法第２７３条(b)(3)(B)に「如何なる者も，抗弁の根拠たる主題が特許権者又は特許権者と関係を有する者から生じたものである場合は，本条に基づく抗弁を主張することはできない。」と規定されている事は承知している。

**回答**：
冒認であれば、特許法第273条(3)(B)の規定により、抗弁権を主張することはできない。ただ当該特許を知っていただけであれば、後で問題となることは必至であるが、発明の実施化から実際の使用について、善意で実際の使用を行ったとの立証が、明白且つ説得力ある証拠によって行わうことができれば、先使用の抗弁権を行使することができるが、かなりの困難を伴うことになろう。

**質問（ｖ）（vi）**　先使用権の移転・譲渡が可能であるか？また、子会社、部品供給者、取引先、出資者等、先使用権者と移転先との関係は？

※　既に知っている情報：
特許法第２７３条(b)(6)に「本条に基づく抗弁を主張することができる者は，かかる抗弁を立証するために必要な行為を実行した者のみであるものとし，特許権者に対する移転の場合を除き，抗弁を主張する権利は，当該抗弁が関係する事業全体又は系列事業の，他の理由による善意の移転又は譲渡の付随的かつ従属的部分としてでない限り，他者に許諾，移転又は譲渡することはできないものとする。」と規定されている事は承知している。

**回答：**
　先使用権の譲渡は特許法第 273 条(b)(6)(7)の規定に定める範囲において可能である。移転先については、特に制限は規定されていないから、子会社、部品供給者、取引先、出資者等への譲渡も可能であろう。

**質問（vii）（viii）** 先使用権に基づく実施の際、事業の変更・拡大は可能であるか？
　特許法第２７３条(b)(6)に「本条に基づく抗弁は，当該抗弁が関係する事業全体又は系列事業の善意による移転又は譲渡の一部として取得される場合は，1 又は複数のクレームを侵害する虞のある主題が，当該特許の有効な出願日又はかかる事業若しくは系列事業の移転若しくは譲渡の日のうち何れか遅い方の日に先立って使用されている場所における使用についてのみ主張することができる。」と規定されている事は承知している。

**回答：**
　非侵害抗弁権を有する者は、当該 Subject Matter についての事業の拡大は、格別の制限がないことから、可能であろう。事業の変更により、当該特許を使用しなくなるようであれば、抗弁権は不用となろう。当該事業の変更により、当該 Subject Matter の範囲を逸脱し、且つ相変わらず当該特許を使用しているようであれば、当該特許の侵害をしていると解される。

**質問（ix）（x）**　先使用権に基づく実施の際、実施の種類（製造、使用、販売、輸入等）の変更は可能であるか？

**回答：**
　抗弁の認められるクレームに応じて、変更は可能であろう。特許法第 271 条(a)は、特許発明の他人による米国内での製造、使用、販売のオファー、販売、米国への輸入を侵害であるとしている。
　これに対して仮に物のクレームについて先使用権が与えられたとすればその物の製造、使用、販売等について抗弁権があり、使用方法クレームに先使用権が与えられたとすれば、当該使用について抗弁権があり、製造方法クレームに先使用権が与えられたときは、その物の製造について抗弁権がある。先使用権者の Subject Matter が物だけか、物と方法を含むか、方法だけかに応じて、実施の種類の変更が認められる場合と認められない場合とがあろう。

資料７

# 諸外国における先使用権に関する規定一覧

## １. イギリス

[The Patents Act 1977]

Right to continue use begun before priority date

64.-(1) Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention - (a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or (b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act, has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act.

(2) If the act was done, or the preparations were made, in the course of a business, the person entitled

to the right conferred by subsection (1) may - (a) authorise the doing of that act by any partners of his for the time being in that business, and (b) assign that right, or transmit it on death (or in the case of a body corporate on its dissolution), to any person who acquires that part of the business in the course of which the act was done or the preparations were made.

(3) Where a product is disposed of to another in exercise of the rights conferred by subsection (1) or

(2), that other and any person claiming through him may deal with the product in the same way as if it had been disposed of by the registered proprietor of the patent.

## ２. ドイツ

[Patentgesetz]

§12 Vorbenutzung

(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf

Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.
(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.

## 3. 中国

［专利法］
第六十三条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

## 4. 韓国

［특허법］
第 103 條 (先使用에 의한 通常實施權) 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

## 5. 台湾

[專利法]
第五十七條　發明專利權之效力，不及於下列各款情事：
二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

［專利法施行細則］
第三十七條　　本法第五十七條第一項第二款、第三款、第八十七條第一項、第一百零八條準用第五十七條第一項第二款、第三款及第一百二十五條第一項第二款、第三款所定申請前，於依本法第二十七條第一項或第二十九條第一項規定主張優先權者，指該優先權日前。

第三十八條　　本法第五十七條第二項及第一百二十五條第二項所定原有事業，於第五十

七條第一項第二款及第一百二十五條第一項第二款之情形，指申請前之事業規模；於第五十七條第一項第五款及第一百二十五條第一項第五款之情形，指舉發前之事業規模。

## 6. フランス

［Code de la propriété intellectuelle］
Art. L. 613-7 Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brebet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

Art R. 511-6 En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de la propriété industrielle qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.

## 7. ベルギー

[Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ]
Art. 30
§1er. Toute personne qui avant la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, utilisait ou possédait de bonne foi sur le territoire belge l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
§2. Les droits conférés par le brevet ne s' étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire belge après que ce produit a été mis dans le commerce en Belgique par la personne qui jouit du droit visé au §1er.
§3. Les droits reconnus par le présent article ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés.

## 8. アメリカ

[United States Code Title 35 - Patents]

35 U.S.C Sec. 273 Defense to infringement based on earlier inventor.

(a) DEFINITIONS.— For purposes of this section—

(1) the terms “commercially used” and “commercial use” mean use of a method in the United States, so long as such use is in connection with an internal commercial use or an actual arm’s-length sale or other arm’s-length commercial transfer of a useful end result, whether or not the subject matter at issue is accessible to or otherwise known to the public, except that the subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156(g), shall be deemed “commercially used” and in “commercial use” during such regulatory review period;

(2) in the case of activities performed by a nonprofit research laboratory, or nonprofit entity such as a university, research center, or hospital, a use for which the public is the intended beneficiary shall be considered to be a use described in paragraph (1), except that the use—

(A) may be asserted as a defense under this section only for continued use by and in the laboratory or nonprofit entity; and

(B) may not be asserted as a defense with respect to any subsequent commercialization or use outside such laboratory or nonprofit entity;

(3) the term “method” means a method of doing or conducting business; and

(4) the “effective filing date” of a patent is the earlier of the actual filing date of the application for the patent or the filing date of any earlier United States, foreign, or international application to which the subject matter at issue is entitled under section 119, 120, or 365 of this title.

(b) DEFENSE TO INFRINGEMENT.—

(1) IN GENERAL.— It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.

(2) EXHAUSTION OF RIGHT.— The sale or other disposition of a useful end product produced by a patented method, by a person entitled to assert a defense under

this section with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.

(3) LIMITATIONS AND QUALIFICATIONS OF DEFENSE.— The defense to infringement under this section is subject to the following:

(A) PATENT.— A person may not assert the defense under this section unless the invention for which the defense is asserted is for a method.

(B) DERIVATION.— A person may not assert the defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.

(C) NOT A GENERAL LICENSE.— The defense asserted by a person under this section is not a general license under all claims of the patent at issue, but extends only to the specific subject matter claimed in the patent with respect to which the person can assert a defense under this chapter, except that the defense shall also extend to variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter, and to improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.

(4) BURDEN OF PROOF.— A person asserting the defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.

(5) ABANDONMENT OF USE.— A person who has abandoned commercial use of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken after the date of such abandonment.

(6) PERSONAL DEFENSE.— The defense under this section may be asserted only by the person who performed the acts necessary to establish the defense and, except for any transfer to the patent owner, the right to assert the defense shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.

(7) LIMITATION ON SITES.— A defense under this section, when acquired as part of a good faith assignment or transfer of an entire enterprise or line of business to which the defense relates, may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe one or more of the claims is in use before the later of the effective filing date of the patent or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.

(8) UNSUCCESSFUL ASSERTION OF DEFENSE.— If the defense under this

section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285 of this title.

(9) INVALIDITY.— A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 of this title solely because a defense is raised or established under this section.

35 U.S.C. Sec. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.